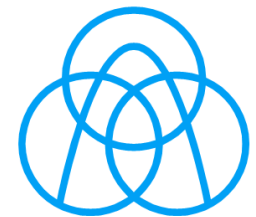


AI in IP at thyssenkrupp

Effectively protecting AI-related solutions of our businesses & efficiently managing IP by using AI

04.03.2024

engineering.tomorrow.together.



thyssenkrupp

IP @ thyssenkrupp: Create effective IP coverage for our businesses efficiently

<p>41bn € revenues >96,000 employees 20 BU, 335 LE</p>	<p>Automotive Tech.</p>	<p>Decarbon Tech.</p>	<p>Marine Systems</p>	<p>Material Services</p>	<p>Steel Europe</p>
---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------

Effective IP coverage to secure our businesses

↓

First Filings

> 650
< 300

2013 → 23

by Differentiating IP ownership

Economic and **Declaratoric** ownership

LE tk AG

to build up visible IP portfolio but to avoid tax risks

Stimulate & Incentivize IP creation by 50+ workshops p.a.

Harvesting TRIZ Key Buying Factors Service Software Global inventor incentive Flat rate remuneration program

Idea on Demand Workshops

Give direction & IP focus by defining tech tree and IP gap

Techn.	Own IP	Other IP	Gap	IP focus

Annual IP dialog

- Techn./Prod.
- KBF coverage

IP effectiveness

- Country portfolio
- Licensing options

IP efficiency

- Country portfolio
- Licensing options

Understand IP environment by setting up one system for >700 users & all tech trees

for objections for FTO management

Size of risk Probability

IP risk

- IP substance risk
- Contractual risk
- Infringement risk
- Trade secrets risk

Efficiently created IP

↓

tk IP costs

2013 → 23

Have the business decide on IP in operative patent councils

Build IP community & create awareness by yearly IP community meetings

Manage brands as part of IP by defining brand processes

Manage external services & insource by managing IP law firms/ service providers

Head R&D Head M&S IP coord. TM coord.

Global All regions All BAs

25

IPS

Using simple KPIs

R&D yield

Inventions R&D spend

IP Selectivity

Patents Inventions

Country spread

Countries Patent Fam.

Innovation rate

New Existing

IP density

Country Pat. Revenue

IP Advisory boards

CTOs IP dialog PatOrg IP research

IP Governance

- IP creation
- IP licensing/sell/buy
- IP litigation
- IP in contracts

Creation Filing Defending Using Permission

Defending not used brands

- Small quantities
- Re-file every 2nd year
- In product names
- License out

Service catalogue

Ranking

- 1
- 2
- 3

Annual Review

- Quality
- Process, costs

Founding tk IP GmbH

Patent lawyers Trademark lawyers Paralegals, IP research

Be present in public

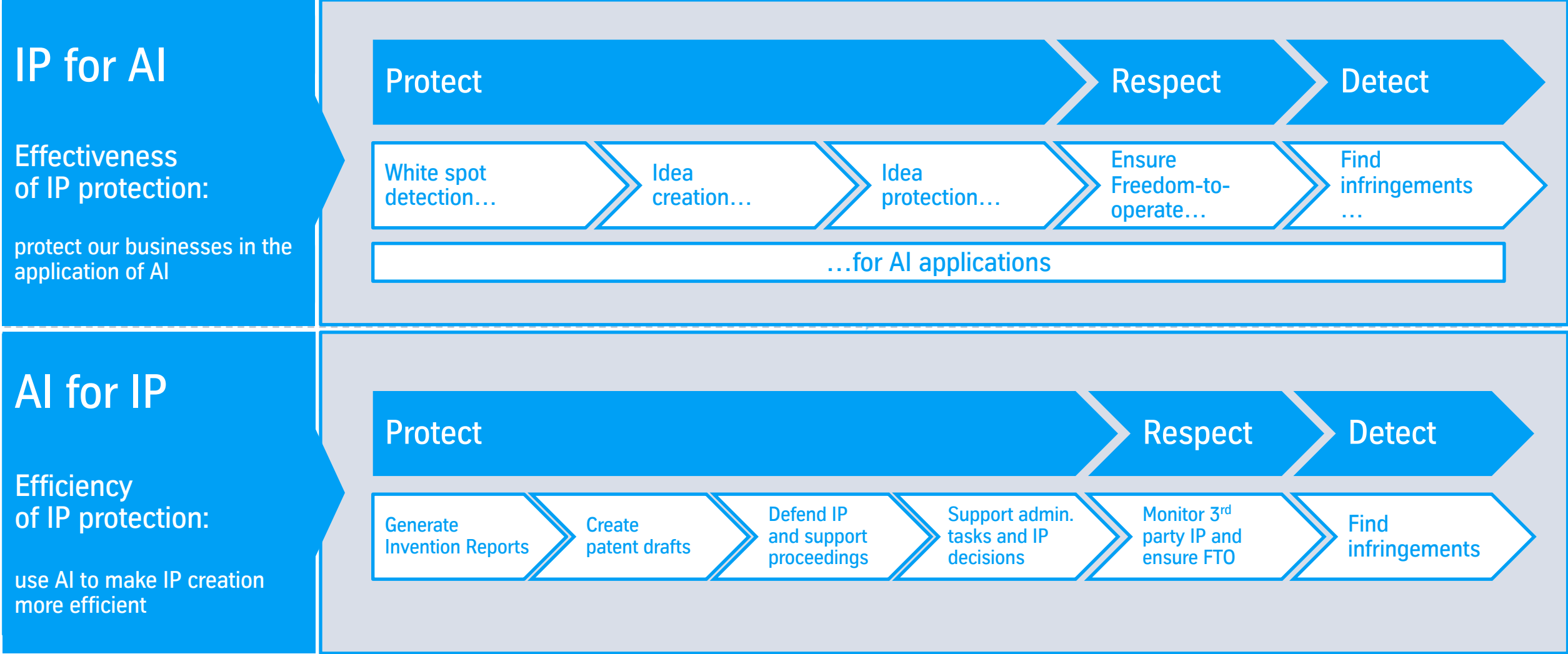
Indust.Associat.: VDA, VDMA, BDI

IP congresses: WIPO, SIPO, INTA

IP activities: DIN, FedBarAssc, QBPC



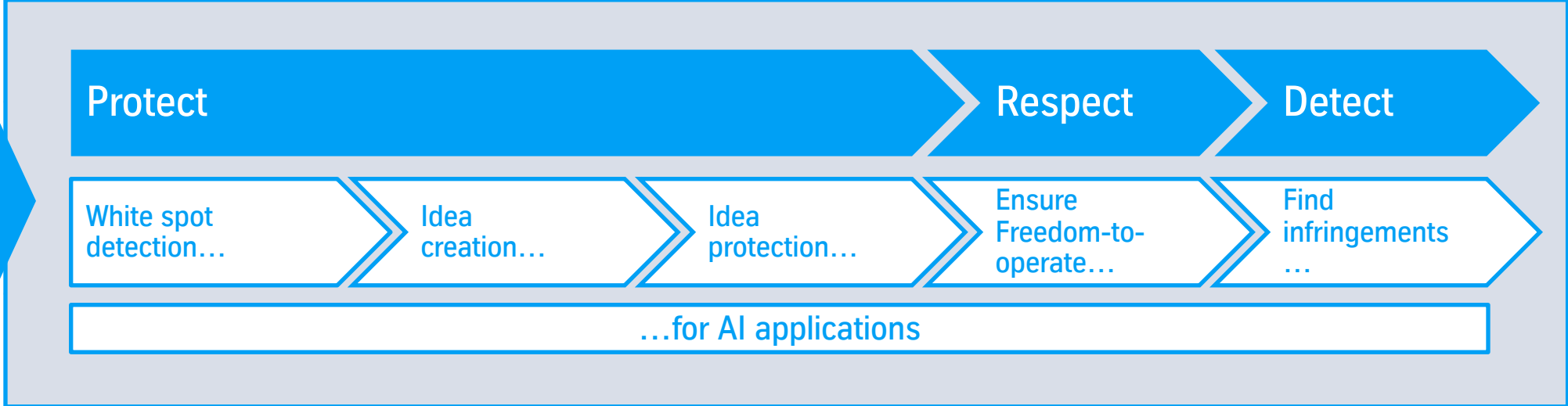
IP @ thyssenkrupp: use of AI within our IP landscape



IP @ thyssenkrupp: use of AI within our IP landscape

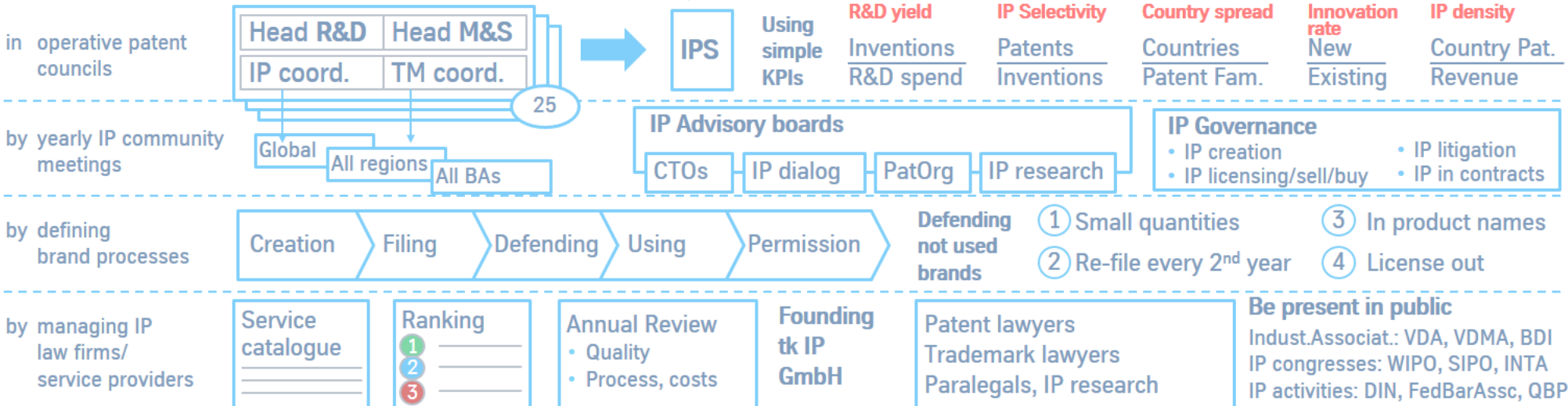
IP for AI

Effectiveness of IP protection:
protect our businesses in the application of AI

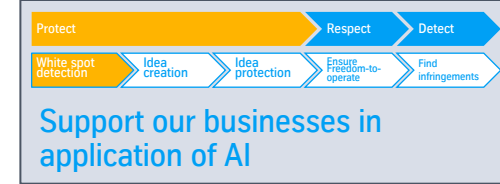


AI for IP

Efficiency of IP protection:
use AI to make IP creation more efficient

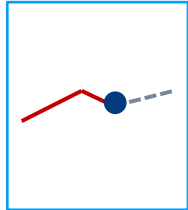


White spot detection: Support our businesses in screening opportunities for the use of AI



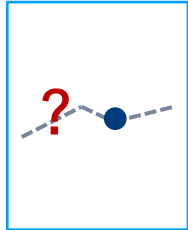
Apply mechanisms for AI usage

Search for white spots where...



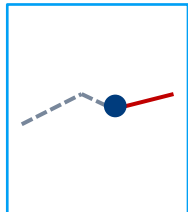
Descriptive – “What happened?”

- Integrating and processing structured or unstructured data from disparate sources
- Statistical analysis and modeling



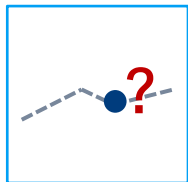
Diagnostic – “Why did it happen?”

- Root-cause-analysis
- Find hidden correlations
- Identify characteristic patterns



Predictive – “What will happen?”

- Predictive models for forecasting and preemptive failure diagnosis
- Learning algorithms can adapt to new data and conditions



Prescriptive – “What to do about it?”

- Optimization models to improve operation and performance
- Data-driven recommendations on actions and strategies

...AI application makes sense

...AI is not yet used / protected by IP

by analyzing

- applications
(what applications currently use AI intensively, e.g. predictive maintenance, plant operations, administrative processes ...)
- industries
(what AI applications are used in our industries?)
- competitors of our businesses
(who is using AI application ?)
- providers of AI solutions
(where are they offering AI applications ?)



Idea creation: use ChatGPT plugins to support in workshop methods

Examples for GPTs to support with workshop methods

Protect → Respect → Detect

White spot detection → Idea creation → Idea protection → Ensure Freedom-to-operate → Find infringements

Support our businesses in application of AI

Idea Harvesting



SCAMPER Innovator - Refine Any Product Idea

By [promptreaper.com](#)

Friendly, professional guide for tech innovation with SCAMPER.

Brainstorming: Six Thinking Hats

By [chainbrainai.com](#)

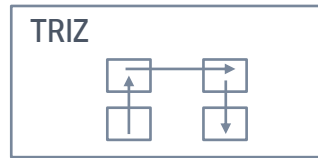
Based on the Six Thinking Hats methodology, this GPT offers diverse, expert insights by embodying six unique decision-making personas (Hats).

Creativity Catalyst

By [@episteme1235](#)

A brainstorming partner for innovative ideas.

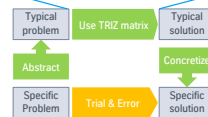
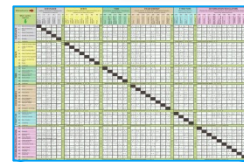
TRIZ



TRIZ Master

By [PARK YOUNG SOO](#)

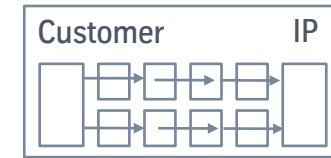
TRIZ consultant for creative and technical problem-solving



- Axis and Elements:** The matrix is a grid. One axis (usually the vertical one) lists the features you want to improve (e.g., speed, durability, cost), while the other axis (usually horizontal) lists the features that worsen as a consequence (e.g., reliability, complexity, safety).
- Identifying the Contradiction:** To use the matrix, you first identify the specific contradiction your invention or design is facing. For example, you might want to improve the speed (improving feature) of a vehicle but are concerned that it might reduce its safety (worsening feature).
- Locating the Cell:** You locate the cell where the row for the improving feature intersects with the column for the worsening feature. This cell will contain numbers that correspond to the inventive principles recommended for resolving that specific contradiction.
- Inventive Principles:** Each number in the cell refers to one of the 40 TRIZ inventive principles, such as Segmentation (principle 1), Taking out (principle 2), Local quality (principle 3), and so on. These principles offer general strategies for overcoming technical contradictions.
- Application:** Finally, you explore the suggested inventive principles for ideas on how to solve your specific contradiction. For instance, if the matrix suggests the principle of "Segmentation" for your speed vs. safety contradiction, you might think about how making parts of the vehicle independently safer could overall enhance safety without compromising speed.

- Explanations on how to apply TRIZ principles to improve products
- Assisted brainstorming in respect of TRIZ principles
- Suggestions for TRIZ principles for a specific design challenge

Customer needs



Value Architect

By [Connor Belezny](#)

Expert in crafting customer value propositions and value architectures.

USP Canvas Generator in Deutsch

By [viminds GmbH](#)

Erstellt detaillierte USP Canvas auf Deutsch.

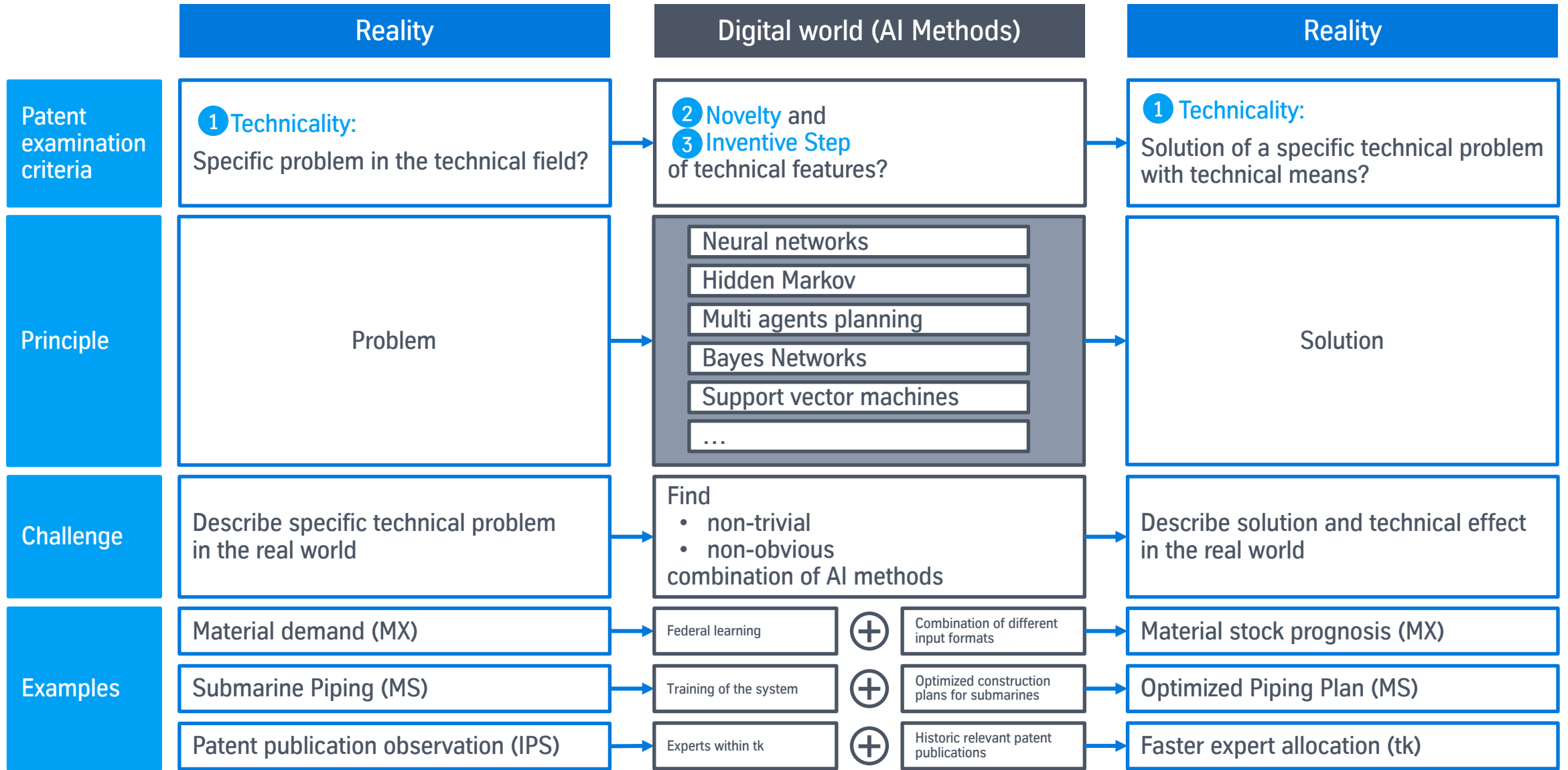
Glyph Feature-to-Benefit Converter

By [Htut Yoon](#)

Converts product features into persuasive customer benefits.



Principle of IP for AI-implementations

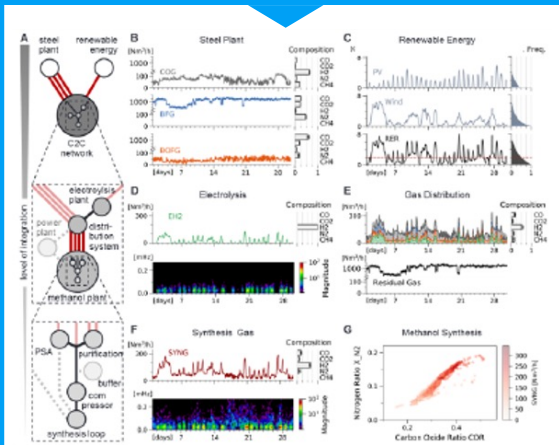


AI at thyssenkrupp already successfully implemented in several businesses 1/3

Exemplary current use cases and results

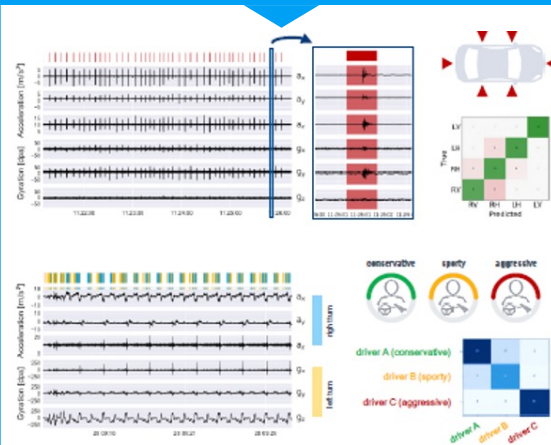


C2C: Analysis of stochastic influences in the cross-industrial network



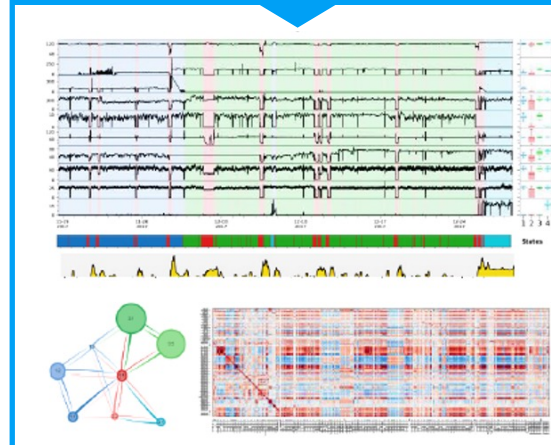
- Integration of statistical data analysis and simulation results
- Analysis of dynamic effects in networked processes

carValoo: IoT and cloud analytics solution for vehicle monitoring



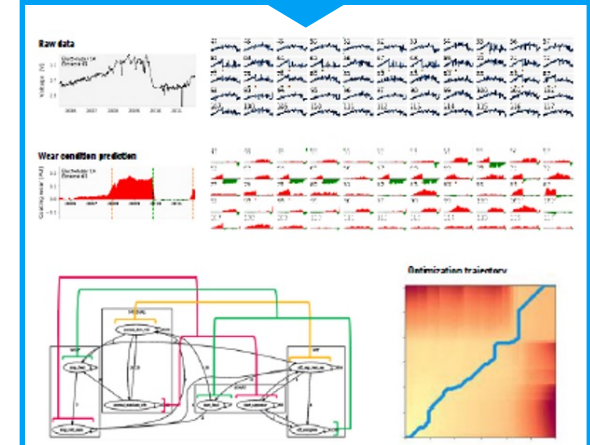
- Detection of vehicle misuse and critical impacts
- Recognition of misuse type, driving maneuver and style

Uhde: Condition monitoring and anomaly prediction for industrial plants



- Classification and monitoring of plant operational states
- Prediction of anomalies and failures based on trained models

Nucera: Wear part lifetime prognosis and maintenance schedule optimization



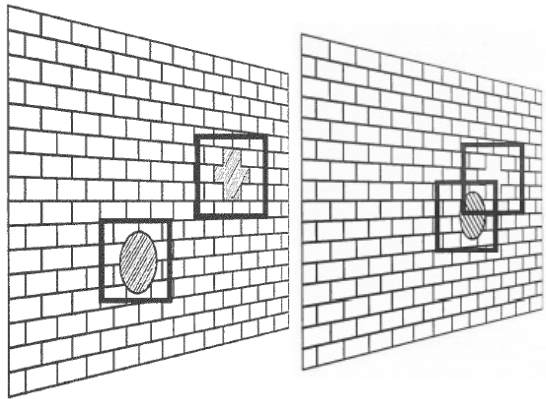
- Real-time wear condition evaluation and lifetime prediction
- Recommendation for optimal preventive maintenance schedule

AI at thyssenkrupp already successfully implemented in several businesses 2/3

Exemplary current use cases and results

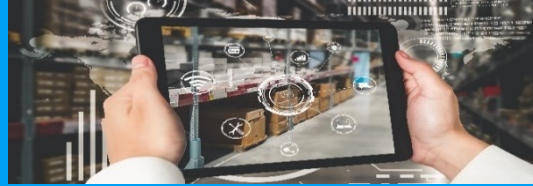


Uhde: Method for automatic wear monitoring and anomaly detection



- Detection of potential defects and determination of the type of defect
- Connected neural networks for successively performed different evaluations

MX: Demand forecasting using machine learning



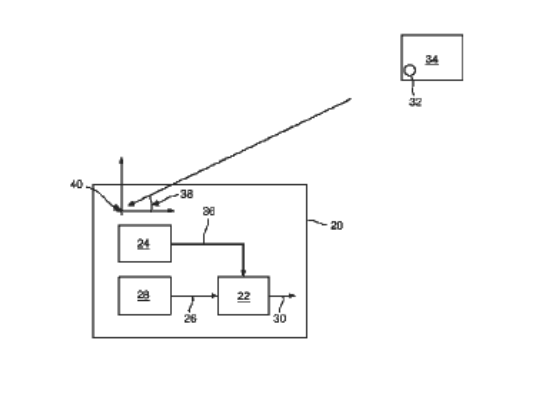
CONFIDENTIAL INFORMATION

tkMS: Prediction of welding parameters



CONFIDENTIAL INFORMATION

tkMS: Automatic watercraft position signal detection using pattern recognition



- Automatic signal detection using pattern recognition methods (e.g. image recognition)

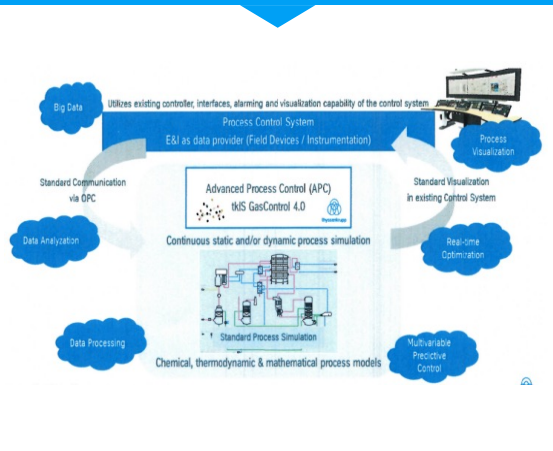
AI at thyssenkrupp already successfully implemented in several businesses 3/3

Exemplary current use cases and results

Protect our businesses
AI applications & use cases with IP

Protect | Idea creation | Idea protection | Ensure Freedom-to-operate | Find infringements

Uhde: GasControl 4.0 - method for closed-loop control of a chemical process



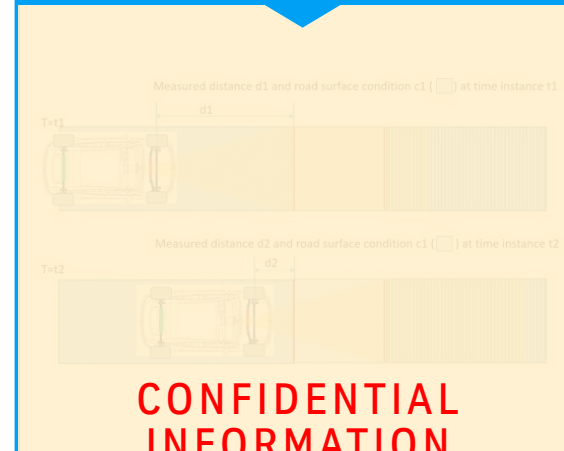
- computer system containing a machine learning module
- Machine learning training data containing
 - subset of simulated state variables
 - manipulated variables calculated from them by the control program

Nucera: Autonomous plant operation



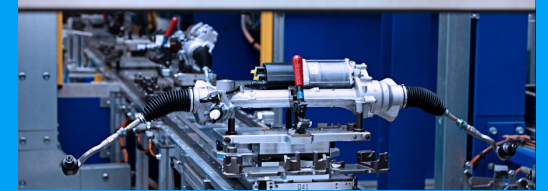
CONFIDENTIAL INFORMATION

Steering: Identification of road parameters



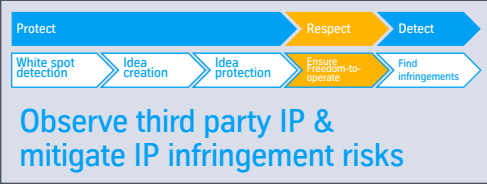
CONFIDENTIAL INFORMATION

Steering: Increased reliability of systems/components

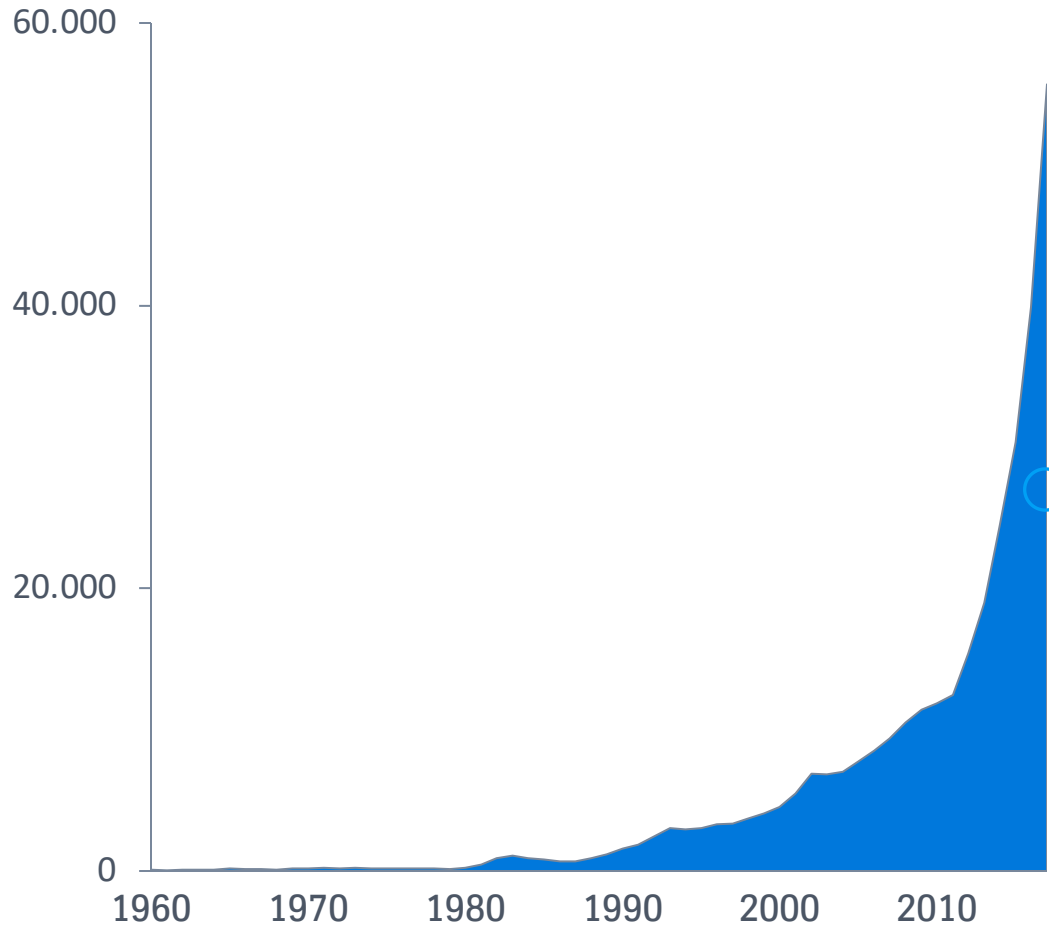


CONFIDENTIAL INFORMATION

New players are becoming relevant due to implementation of AI in tk's businesses



Total # of patent families¹⁾ related to AI applications per earliest publication year

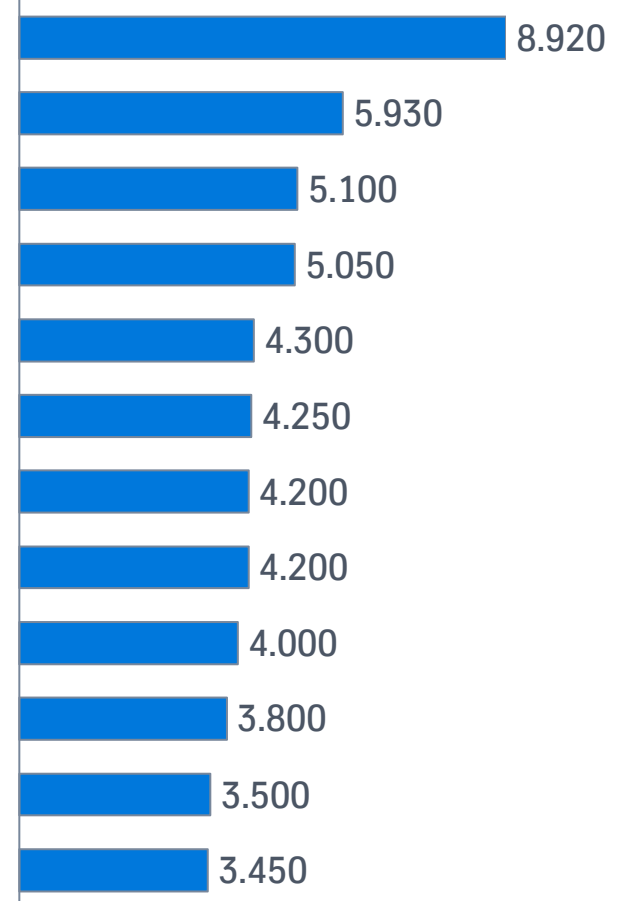


Top Assignees

IBM	
Microsoft	
TOSHIBA	
SAMSUNG	
NEC	
FUJITSU	
HITACHI	
Panasonic	
Canon	
Alphabet	
SIEMENS	
SONY	
...	

Origin

Total # of patent families¹⁾ related to AI applications in thousands



1) source: WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence

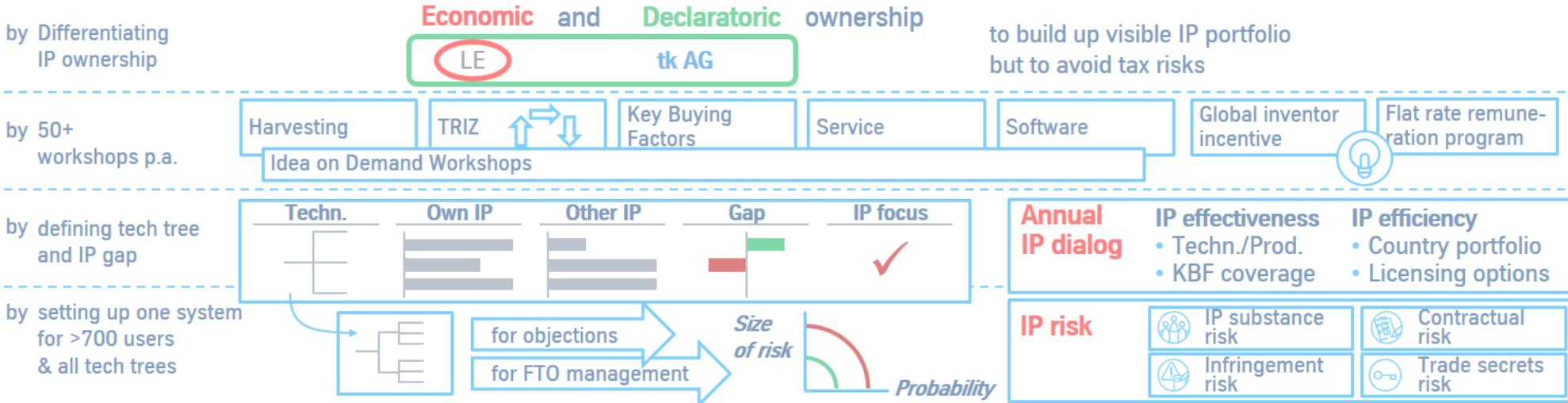


IP @ thyssenkrupp: use of AI within our IP landscape

IP for AI

Effectiveness of IP protection:

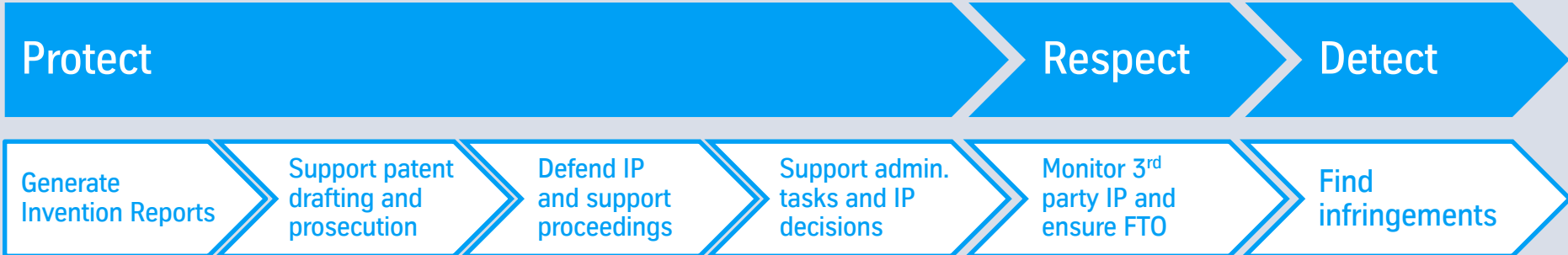
protect our businesses in the application of AI



AI for IP

Efficiency of IP protection:

use AI to make IP creation more efficient



AI for IP: Use AI to make IP creation more efficient

AI for IP

Use AI to make IP creation more efficient

Protect

Generate Invention Reports

Support patent drafting and prosecution

Defend IP and support proceedings

Support admin. tasks and IP decisions

Respect

Monitor 3rd party IP and ensure FTO

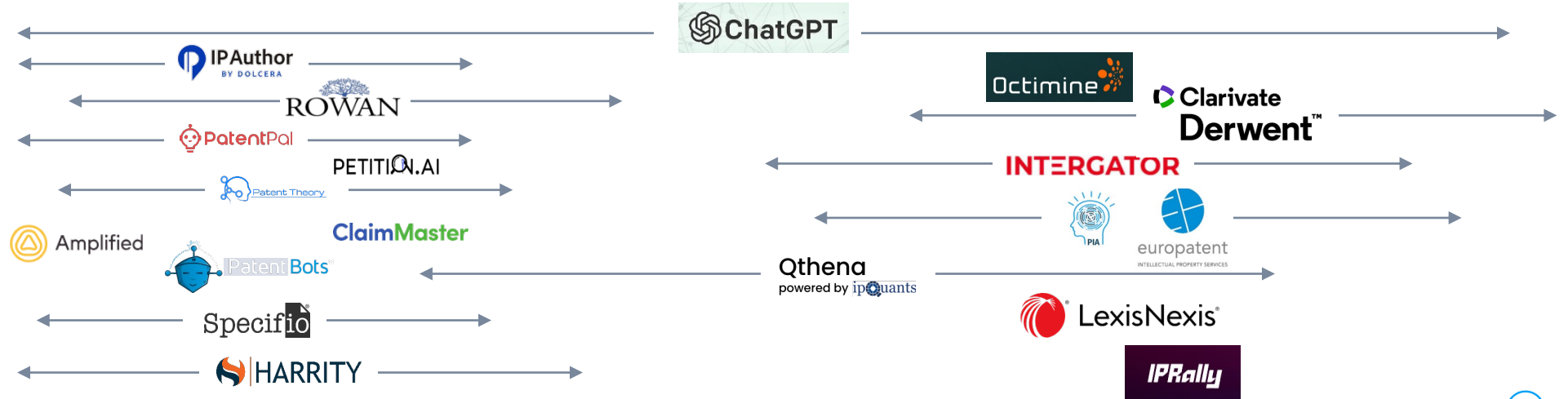
Detect

Find infringements

Description

- Support inventor interviews with AI
- Automatically fill out Invention Reports
- Challenge consistency of Invention Disclosures
- Support in drafting
- Automatically generate claims
- Connect drawings with description
- Check for consistency
- Support prosecution / Office Action response
- Support Oppositions and Legal Proceedings
- Conduct infringement analyses
- Workflow support & automation
- Scheduling/deadline tools
- Contract management
- Intelligent search query building
- AI-based semantic patent search
- Automated classification of results
- Screen large data sets of publicly available information for IP Infringements

Service providers & Software Tools¹⁾

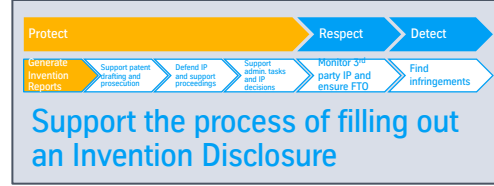


1) Under detailed evaluation



Support Inventors in filling out Invention Disclosures

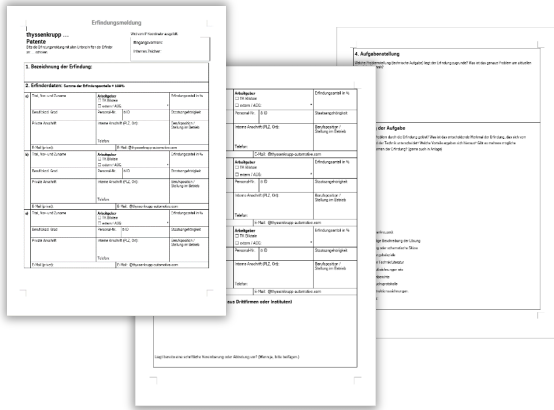
Template for interacting with ChatGPT in specific examples



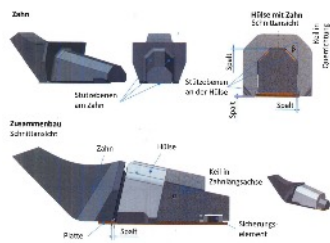
[goal] – [context] – [action]
framework recommended

Input

1 Structure of company individual invention disclosure form



2 Reply to questions and provide further information (e.g. technical drawings)



Prompt & Instructions

Message ChatGPT..

Instruct ChatGPT to guide an inventor through the invention report form in a structured interview

Instruct ChatGPT to fill out the report form based on the information given

Output

Structured interview questions regarding the invention

ChatGPT only provides a summary of the information given – so far the inventor has to fill out the form by himself

Section 1: Bezeichnung der Erfindung

- Title: Fixing System for Excavator Teeth

Section 2: Erfinderdaten

- Name: Max Mustermann
- Department: R&D
- Company: Selbstbauer GmbH
- Contribution: 100%
- Job Title: [Title to be provided]
- Employee ID: [ID to be provided]
- Nationality: [Nationality to be provided]

Section 4: Aufgabenstellung

- Problem Definition: The teeth of excavator shovels suffer from strong wear mechanisms, requiring frequent maintenance or replacement, causing machine downtime and production stops.

Section 5: Lösung der Aufgabe

- Solution Description: A tooth attachment system with three pyramid-shaped support levels aligned with each other, ensuring reliable spatial support of the tooth in the tooth holder and reducing lateral movement.

Section 6: Anlagen

- Attachments: Technical drawings and descriptions provided (to be attached).

Section 7: Zeichnungen/Darstellungen

- Drawings/Representations: Visual materials illustrating the two-part design of the toothed sleeve with a half-open rear wall and a thin base plate provided.

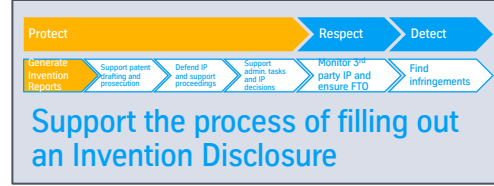
Section 8: Zustandekommen der Erfindung

- Development Process: The idea was prompted by customer feedback, leading to an R&D project aimed at enhancing wear parts. After laboratory tests and several design modifications, the current design was finalized. No external disclosures have been made.



Support Inventors & Patent Attorneys in creating patent drawings/figures

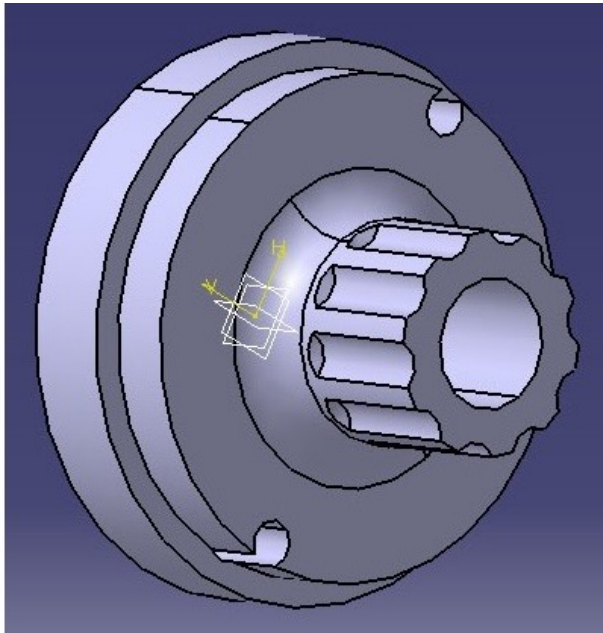
Template for interacting with ChatGPT in specific examples



[goal] – [context] – [action]
framework recommended

Input

1 Technical drawing (e.g. CAD Model)



Prompt & Instructions

Message ChatGPT..

1

I want to create a "black and white line drawing" which is suitable to be used in a patent application.

The drawing given has been created with a CAD program and shows an embodiment of the invention. In this form it is not suitable to be used in a patent application, as it contains background color. Drawings in patents have to be black and white with clear, bold black lines and without any other noise such as background color, shadings, etc.

Please convert the image into a high-contrast black and white image that might approximate a line drawing. The contours of the component shall be shown as black lines, the background should be white.

2

please lower the threshold by 60%

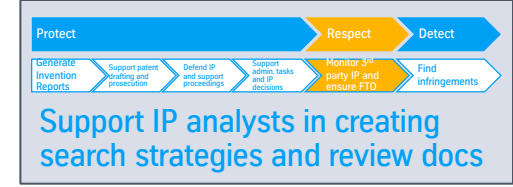
Output

1

2



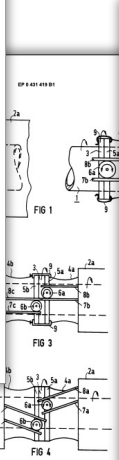
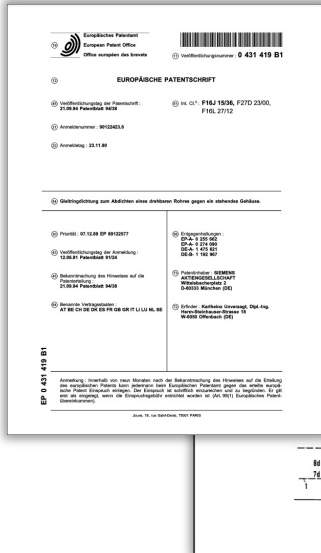
FTO support: AI supported searches to double-check & backup human search approach based on most relevant documents known



1. Take most relevant document known

2. copy relevant text passage

4. New result set is generated



EP 0 431 419 B1

Bezeichnung

Die Erfindung betrifft eine Gleitringleitung zum Abdichten eines drehenden Rohres gegen ein stationäres Gehäuse und ein Verfahren zum Abdichten eines drehenden Rohres gegen ein stationäres Gehäuse und bekannt, dabei sind die Gleitringe in Kompressoren eingesetzt, die aus einem flexiblen Material, beispielsweise aus einem integrierten Gewebe, besteht. Dieser Kompressor ist notwendig, damit unterschiedliche Wärmeveränderungen des Rohres und des Gehäuses kompensiert werden können und es nicht zu Beschädigungen an einem der Bauteile kommen kann. Unterschiedliche Wärmeveränderungen von Rohr und Gehäuse sind besonders dann zu erwarten, wenn in dem Rohr eine Transportmediumströmung stattgefunden hat. Das einen Gehäuse zugewandte Rohr kann beispielsweise eine aus der EPA-0 302 310 bekannte Schneckenpumpe sein. Dabei befindet sich im stationären Gehäuse ein Gleitring, der durch die Gleitringleitung gegen den Innenum des Rohres, in dem eine Verdichtung von Abfall stattfindet, abgedichtet sein muß. Die Schneckenpumpe ist ein Bestandteil einer Anlage zur Durchföhrung eines Schmelzverfahrens.

Da der Gleitring bei bekannten Gleitringleitungen nur über den flexiblen Kompressor mit dem Gehäuse verbunden ist, der keine feste Verbindung darstellt, ist es erforderlich, den Gleitring und den Kompressor an geeigneter Stelle zu verankern. Beispielsweise ist über die Anlage, die Gehäuse und Rohr umfaßt, ein Gitter angebracht, auf dessen Ausläufer eine Lauffläche einstellbar positioniert ist. Der Gleitring ist dann mit Seilen oder Ketten an dieser Lauffläche aufgehängt. Es ist auch möglich, den Gleitring durch eine auf dem Boden des Rohres, in dem sich die Anlage befindet, stützende angeordnete Konstruktion zu verankern.

Aus der DE-AS 1 102 987 ist eine Abdichtung zum Abdichten eines Drehrohres von einer Staubsammelkammer bekannt. Dabei sind ein sich drehendes Gleitringelement des Drehrohres mit einem stationären Gleitringelement in Kontakt. Das stationäre Gleitringelement ist über einen in seiner Richtung abgewinkelten Körper mit der Staubsammelkammer verbunden. Dieser Körper, der aus zwei Ringen besteht, zwischen denen eine elastische Hülse angeordnet ist, weist Rollen auf, die auf einer horizontalen Kamme bewegt werden können. Die Konstruktion aus Rollen und Körper dient nur dazu, die beiden Ringe des Körpers abzuweichen. Eine Anpresskraft zwischen den beiden Gleitringelementen wird durch die Konstruktion nicht hervorgerufen.

Es ist jedoch erforderlich, daß das stationäre Gleitringelement, bzw. der positionierte Gleitring gegen das sich drehende Gleitringelement bzw. gegen das Gehäuse gepreßt wird. Erst dadurch ist ein geschlossener Verbund möglich. Bisher wurden dazu mechanische, pneumatische oder hydraulische Mittel eingesetzt. Ob diese Mittel möglich sind, hängt von der Art der Gleitringleitung ab. Eine solche Gleitringleitung ist in der DE-AS 1 102 987 ähnlich dargestellt. Die Klammern sind mit mechanischen Federn ausgestattet, können aber auch mit Pneumatikzylindern oder Hydraulikzylindern ausgestattet sein. Die Klammern pressen den Gleitring und den Gleitring gegeneinander.

Die üblichen Tragmechanismen oder Transportvorrichtungen für Gleitring und Kompressor erfordern eine aufwendige Überwachung, da sie bei abnormalen Verhältnissen des Gleitringes versagt/überwachen können. Es muß darauf geachtet werden, daß der Gleitring mit dem Gehäuse nicht unkontrolliert verschoben und nicht von der Transportvorrichtung absteigt. Da übliche Dichtungen meist für einseitige, einstufige, Oben-Ansprühdicht der mechanischen Federn, die Pneumatikzylinder sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Dichtung herzustellen, die sich selbstständig an den Gleitring anpaßt und sich selbstständig an den Gleitring anpaßt, so daß der Gleitring mit dem Gehäuse nicht unkontrolliert verschoben und nicht von der Transportvorrichtung absteigt. Die Dichtung besteht aus einem flexiblen Material, das sich selbstständig an den Gleitring anpaßt und sich selbstständig an den Gleitring anpaßt, so daß der Gleitring mit dem Gehäuse nicht unkontrolliert verschoben und nicht von der Transportvorrichtung absteigt. Die Dichtung besteht aus einem flexiblen Material, das sich selbstständig an den Gleitring anpaßt und sich selbstständig an den Gleitring anpaßt, so daß der Gleitring mit dem Gehäuse nicht unkontrolliert verschoben und nicht von der Transportvorrichtung absteigt.

The invention relates to a mechanical seal and a method for sealing a rotating pipe (1) against a fixed casing (2a, 2b). In this case, a sealing ring (3) which can rotate with the pipe (1) is connected to the pipe (1). An abutting ring (5, 5a, 5b) is connected via a flexible compensator (4a, 4b) to the casing (2a, 2b). It is provided that the abutting ring (5, 5a, 5b) and the compensator (4a, 4b) are supported by rollers (6, 6a, 6b) arranged on the circumference of the abutting ring (5, 5a, 5b). The rotation axis of each roller (6, 6a, 6b) stands upright on the circumference of the abutting ring (5, 5a, 5b). The rollers (6, 6a, 6b) are supported on rails (7, 7a, 7b, 7c, 7d) and can be displaced in a rolling manner there. The rails (7, 7a, 7b, 7c, 7d) are mounted on the fixed casing (2a, 2b). They may be inclined in the direction towards the sealing ring (3) and thus form an inclined plane for the rollers (6, 6a, 6b). The abutting ring (5, 5a, 5b) is held in a space-saving manner and is pressed against the sealing ring (3) by the rollers (6, 6a, 6b) arranged on an inclined plane.



Smart Search Publication numbers

3. Most relevant terms will be extracted automatically

Preview or edit query

Edit your query here, or manually enter a search string. Click the Check syntax button to ensure it is correct before you run your search. [Need help?](#)

Create your search query above or type directly into this box

SSTO=("FLEXIBLE COMPENSATOR" "MECHANICAL SEAL" "ABUTTING RING" "SEALING RING" "SEAL" "SEALING" "STANDS UPRIGHT" "SUPPORTED BY ROLLERS" "ROLLER" "FIXED CASING" "CASING" "ROLLING" "RAILS");

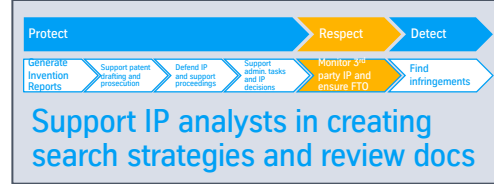
Check syntax

#	DRAWINGS	PUBLICATION NUMBER	ENVP TITLE	TITLE	RELATIVE TO AN IMMUTABLE HOUSING	ASSIGNEE/APPLICANT	OPTIMIZED ASSIGNEE
15		CN20467386U	Pump engine oil well injection diluent plunger pump, has pump body connected with plunger piston that is connected with sealing ring, and spring seat fixed on middle part of piston rod that is connected with reset spring	Diluent plunger pump is annotated to oil pumping motor /pumped well		HU JIUFANG	HU, JIU-FANG
16		CN21795063U	Non-fixed valve type sand prevention oil-well pump, has sealing ring cavity connected with inner part of upper part piston, where bottom end of lower part piston is connected with downstream moving valve assembly	Fixed-valve free sand prevention oil well pump		XINJIANG KUNLONG PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD	XINJIANG KUNLONG PETROLEUM EQUIP CO LTD
17		GB2940461B	Seal for sealing in piston chamber of piston pump of fluid separation device, has clamping force generating element accommodated in circumferential recess for generating radial clamping force acting along entire circumference of recess	Low compressibility and high tightness, high performance piston seal		AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC
18		WO2018077778A1	Sealing arrangement for sealing a pump shaft in a rotary piston pump, comprises a sealing fluid pumping device with a pump inlet and a pump outlet, where a barrier chamber is connected to the pump outlet	ROTARY PISTON PUMP HAVING A SEALING CHAMBER SEAL		VOGELSANG GMBH & CO KG	VOGELSANG GMBH & CO KG
			for sealing a pump shaft in a rotary piston pump, comprises a sealing fluid pumping device with a pump outlet, where a barrier chamber is connected to the pump outlet	Drehkolbenpumpe mit Sperrkammerdichtung		HUGO VOGELSANG MASCHB GMBH	VOGELSANG GMBH
			and underground storage, has motor piston moving in cylinder in back of compacted air, and valve bodies of sealing air outlet holes	Air compressor's cylinder structure of giving vent to anger		ZHOU WEN-SAN	ZHOU, WEN-SAN
			underground storage, has motor piston moving in cylinder in back of compacted air, and valve bodies of sealing air outlet holes	Cylinder air discharge structure of air compressor		CHOU WEN-SAN	ZHOU, WEN-SAN
22		CN20566047U	Cutting machine reciprocating compressor inlet valve has annular sealing ring which is provided at inner surface of air suction cavity and provided with filter screen located in inner portion of suction cavity at upper side	Stem cutting machine reciprocating compressor is divided admission valve to rose		SANMEN OCCUPATION SECONDARY SPECIALIZED SCHOOL	SANMEN VOCATIONAL SECONDARY SPECIALIZED

- Enter a list of common terms or that describe technical features or novelty
- Paste in text from an invention disclosure, technical summary, drafted claim etc.
- Review a few records relevant to your question to identify search terms or classification codes



Using chat gpt to support in building search strategies



You
I am working as an IP Researcher / IP Analyst. My favourite database for IP Searches is Derwent Innovation. I would like to create a search for Coil Springs within Automotive industry. Can you help me with creating a boolean search query covering the most important keywords and IPC classes?

ChatGPT
Certainly! To create a Boolean search query for Coil Springs within the Automotive industry using Derwent Innovation or any other patent database, you'll want to include relevant keywords and IPC (International Patent Classification) classes. Here's a sample search query that covers important keywords and IPC classes:

```
php
(coil spring OR "coil spring" OR "spring coil") AND (automotive OR auto
```

Let's break down this search query:

- `'(coil spring OR "coil spring" OR "spring coil")'`: This part covers variations of the keyword "coil spring," including different word orders and enclosed in double quotes for exact matches.
- `'(automotive OR automobile OR "motor vehicle")'`: This part includes synonyms and related terms for the automotive industry. You can customize this part with specific terms that are commonly used in the industry.
- `'IPC:(F16F1/36 OR F16F1/18 OR F16F1/20 OR F16F1/00)'`: This part specifies the IPC classes related to coil springs in the automotive industry. The listed IPC classes (F16F1/36, F16F1/18, F16F1/20, F16F1/00) are relevant to this field. You can add or modify IPC classes as needed based on your specific requirements.

Make sure to use the appropriate syntax and operators as per Derwent Innovation's search capabilities, as it may have slight variations in syntax compared to other patent databases. Additionally, you can further refine this query by including additional keywords or refining the IPC classes based on the specific aspects you are interested in.

(coil spring OR "coil spring" OR "spring coil")
AND
(automotive OR automobile OR "motor vehicle")
AND
(IPC:(F16F1/36 OR F16F1/18 OR F16F1/20 OR F16F1/00))

Tell Chat GPT to use the specific commands required in DI

You
good, could you please add the command "CTB=" for the keywords - it will search in Title/Abstract/Claims. For the IPC classes the command would be "AIC=" - please add this.

ChatGPT
Certainly! You can refine the search query by specifying that you want to search for keywords in the Title, Abstract, and Claims using "CTB=" and for IPC classes using "AIC=". Here's the modified search query:

```
objective:
CTB=(coil spring OR "coil spring" OR "spring coil") AND CTB=(automotive
```

In this query:

- `'CTB=(coil spring OR "coil spring" OR "spring coil")'` specifies that you want to search for the specified keywords in the Title, Abstract, and Claims of patents.
- `'CTB=(automotive OR automobile OR "motor vehicle")'` similarly specifies that you want to search for these automotive-related keywords in the Title, Abstract, and Claims.
- `'AIC=(F16F1/36 OR F16F1/18 OR F16F1/20 OR F16F1/00)'` indicates that you want to search for patents with IPC classes related to coil springs in the automotive industry.

The search query already works, but should be reviewed carefully

183 individual records 63 DWPI families 73 INPADOC families 139 application numbers

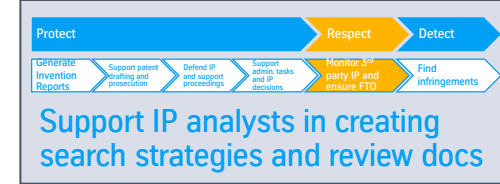
Publication Number	DWPI Title	Title	Assignee/Applicant
DE1020220335A1	Double rubber compound bushing for vibration isolation between two vehicle components, such as chassis, of motor vehicle, such as car, has rubber mixture with low dynamic stiffness, which extends circumferentially and is arranged around axial direction of bushing, and has first loss angle	Doppel-Gummimischungs-Buchse zur Vibrationsisolierung zwischen zwei Fahrzeugkomponenten eines Kraftfahrzeugs	HYUNDAI MOTOR CO LTD
IN439442B	Method of manufacturing spring e.g. coiled spring, involves measuring spring stress with load applied, releasing load applied to spring, and measuring stress of spring by measuring stress of surface of effective portion of spring	SPRING MANUFACTURING METHOD AND SPRING	MITSUBISHI STEEL MFG CO LTD

Conclusion: Chat GPT can support with the first steps in generating search queries, look for keywords & synonyms as well as relevant IPC classes - nevertheless, complex search strategies should still be developed by IP research experts

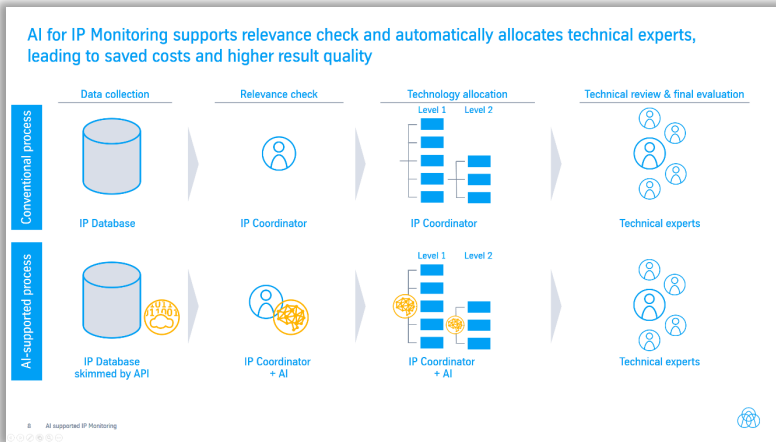


IP monitoring: early clearance of critical documents

Example of successful development and implementation of an AI solution for IP Monitoring

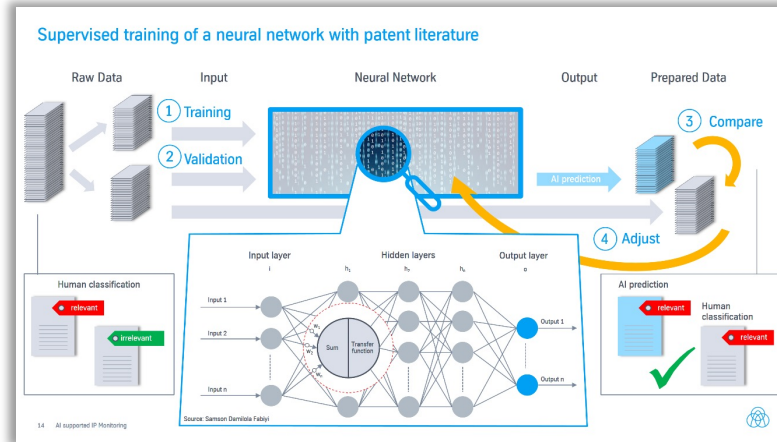


AI has been integrated in IP Monitoring process



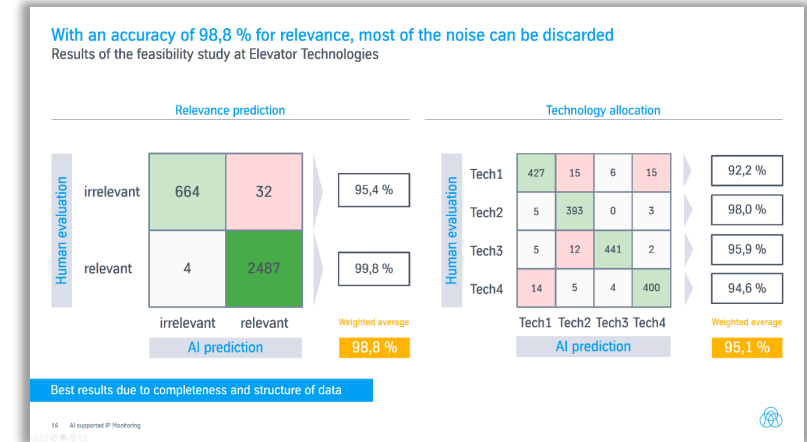
- Lean and seamless integration in existing IP Monitoring process
- Reduction of manual classification actions
- AI supporting in pre-classification regarding relevance and technological domain

Neural networks and natural language processing applied to patent text data



- Neural network trained with high quality pre-classified IP text data
- Natural language processing enables „understanding“ of context and correlations in patent texts
- Reinforcement learning via feedback and corrections of human evaluators ensuring continuous improvement of AI

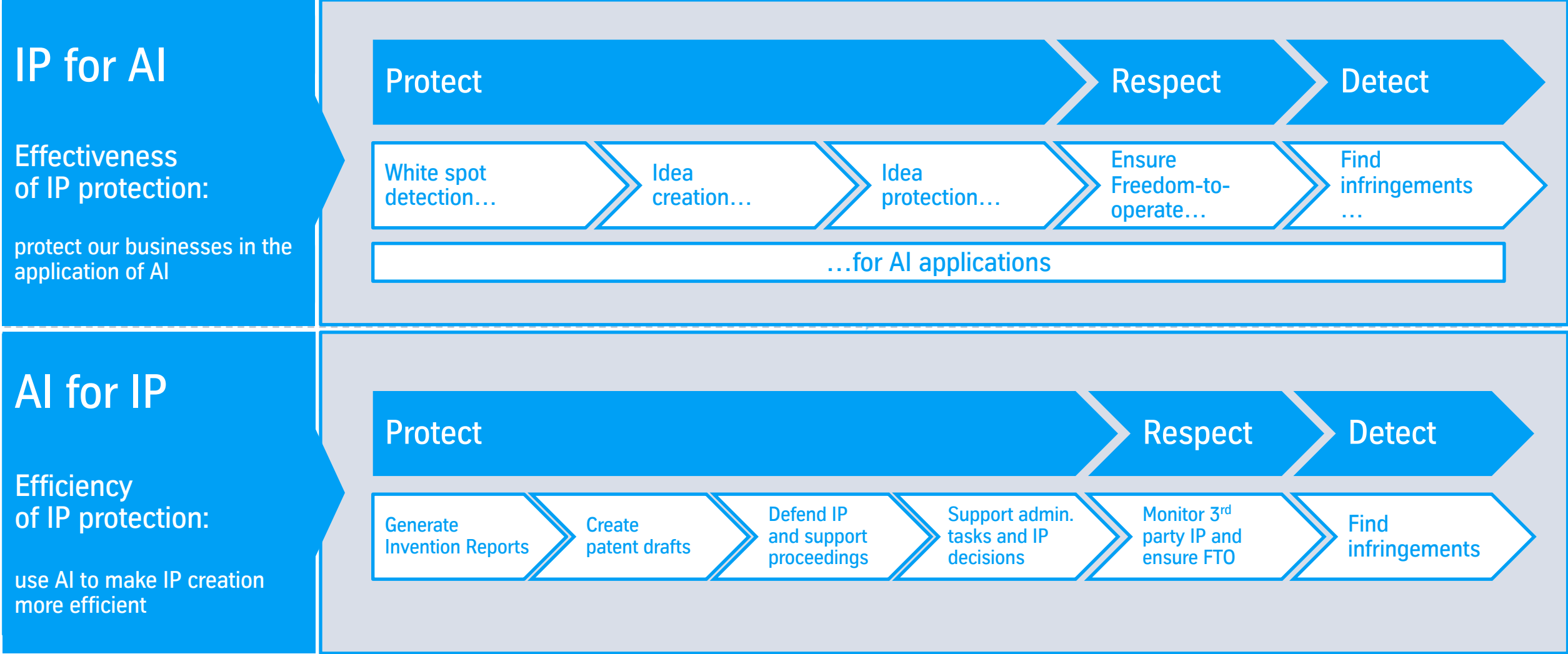
Application of AI in IP Monitoring achieved good results at tk Elevator



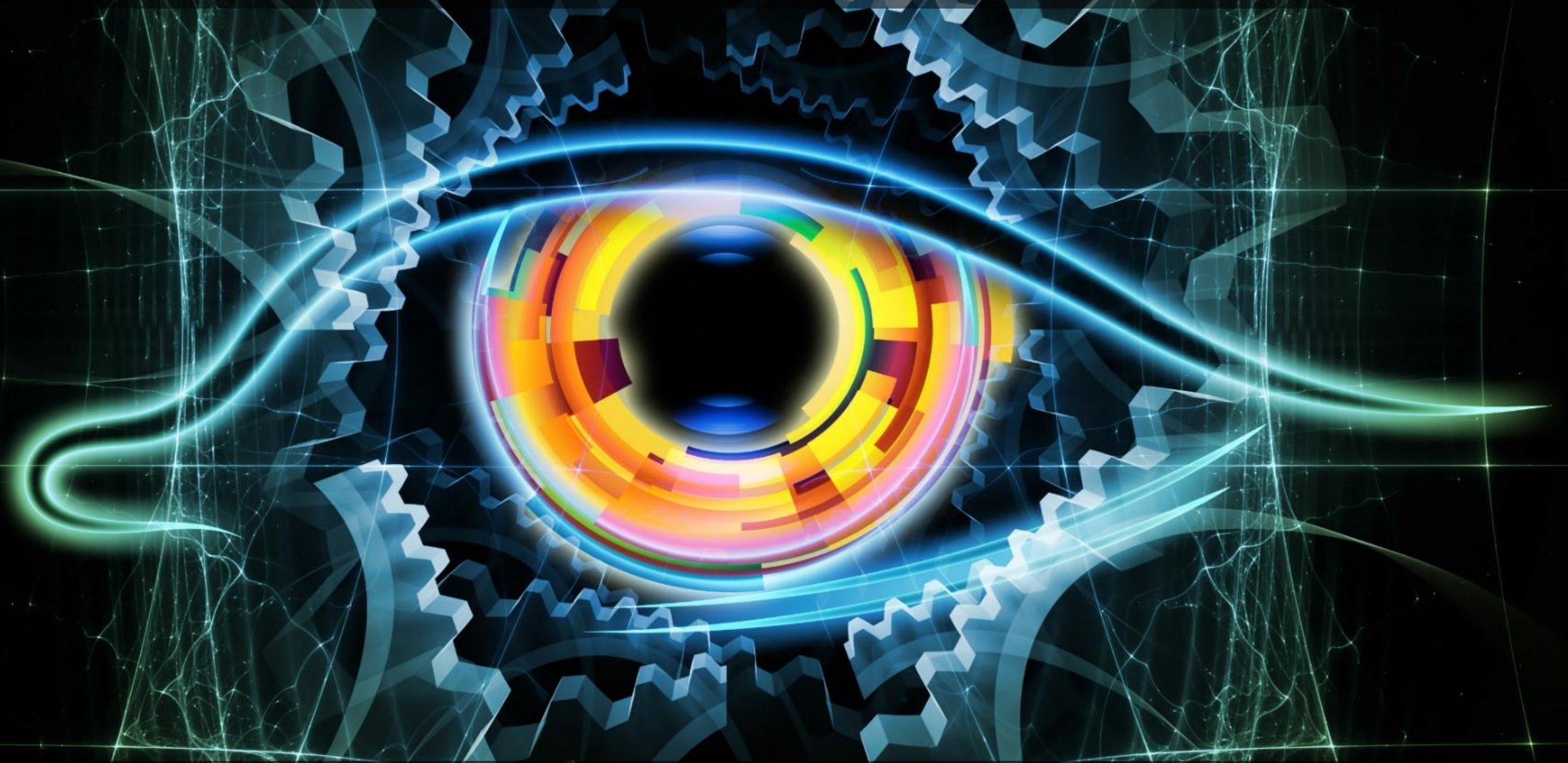
- Very high accuracy in relevance classification achieved
- Technology classification with slightly lower but still very high accuracy



IP @ thyssenkrupp: use of AI within our IP landscape



let's look beyond



what AI comes next after probabilistic text guessing?

Current simple concepts of (narrow) AI known since decades, but we need consciousness

Simple concepts of AI known since decades

- neural networks with backpropagation algorithm
- time series prolongation concepts (hidden Markov models, warmed entropies, agents, ..)
- But: narrow AI which creates probabilistic text guessing like chat GPT :)

Good overview

- Nick Bostroms „super intelligence“ challenges naivety of current debate
- Max Tegmarks „live 3.0“ describes scenarios between „friendly zoo for humans“ and „end of disturbing mankind“
- Stephen Wolframs „what is chatGPT doing?“

But the real discussion is about consciousness

- AGI = artificial general intelligence
 - can follow variety of goals in variety of contexts
 - in situations not intended by its creator
 - good at generalizing, i.e. transfer solution
- Core AGI hypothesis: AGI is different from specific narrow AI

Good overview

- Ben Gortzels several AGI Papers on concept, state of the art, and future prospects
- Stuart Russels „Human Intelligence“
- Joscha Bachs „Prinicpals of synthetic Intelligence“



Human mind and development of consciousness is based on and characterized by several factors

Perception

- Vision: image and scene analysis and understanding
- Hearing: identifying the sounds associated with common objects
- Touch: identifying common objects and carrying out common actions using touch alone
- Crossmodal: Integrating information from various senses
- Proprioception: Sensing and understanding what its body is doing

Reasoning

- Deduction, from uncertain premises observed in the world
- Induction, from uncertain premises observed in the world
- Abduction, from uncertain premises observed in the world
- Causal reasoning, from uncertain premises observed in the world
- Physical reasoning, based on observed “fuzzy rules” of naive physics
- Associational reasoning, based on observed spatiotemporal associations

Social Interaction

- Appropriate Social Behavior
- Communication about and oriented toward social relationships
- Inference about social relationships
- Group interactions (e.g. play) in loosely-organized activities

Actuation

- Physical skills: manipulating familiar and unfamiliar objects
- Tool use, including the flexible use of ordinary objects as tools
- Navigation, including in complex and dynamic environments

Planning

- Tactical
- Strategic
- Physical
- Social

Attention

- Visual Attention within the agent's observations of its environment
- Social Attention
- Behavioral Attention

Communication

- Gestural communication to achieve goals and express emotions
- Verbal communication using natural language in its life-context
- Pictorial Communication regarding objects and scenes with
- Language acquisition
- Cross-modal communication

Memory

- Implicit: Memory the content of which cannot be introspected
- Working: Short-term memory of the content of current/recent experience (awareness)
- Episodic: Memory of a first-person experience
- Semantic: Memory regarding facts or beliefs
- Procedural: Memory of sequential/parallel combinations of actions

Motivation

- Subgoal creation, based on the agent's preprogrammed goals and its reasoning & planning
- Affect-based motivation
- Control of emotions

Quantitative

- Counting sets of objects in its environment
- Simple, grounded arithmetic with small numbers
- Comparison of observed entities regarding quantitative properties
- Measurement using simple, appropriate tools

Learning

- Imitation: Spontaneously adopt new behaviors that the agent sees others carrying out
- Reinforcement: Learn new behaviors from positive and/or negative reinforcement signals
- Interactive verbal instruction
- Learning from written media
- Learning via experimentation

Emotion

- Expressing Emotion
- Perceiving / Interpreting Emotion

Modeling Self and Other

- Self-Awareness
- Theory of Mind
- Self-Control
- Other-Awareness
- Empathy

Building/Creation

- Physical: creative constructive play with objects
- Conceptual invention: concept formation
- Verbal invention
- Social construction (e.g. assembling new social groups, modifying existing ones)

Different approaches to characterize AGI

Competency based characterization

- based on 12 abilities
- (sensing, actuation, reasoning, learning, planning, motivation, modeling self and other, social interaction)

Competence architectural characterization

- based on 10 modules
- (symbol representation, use of large bodies of knowledge, creation and use of meta-cognitive knowledge, ..)

Mathematical characterization by compactness

- effectiveness of a system at solving problems
- compared to compactness of its solutions

Mathematical characterization by entropy

- entropy of the class of environments
- over which the system shows high pragmatic general Intelligence

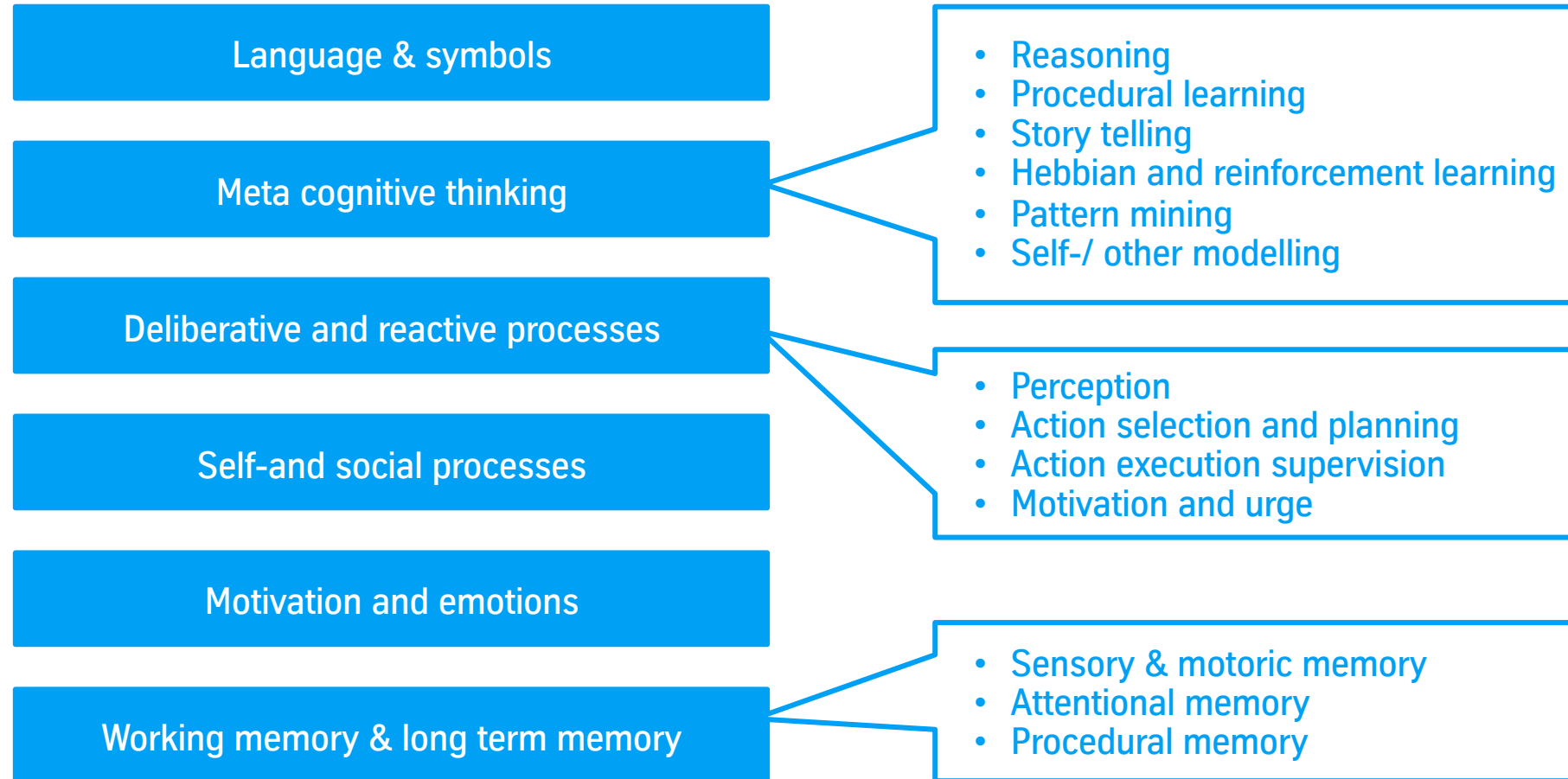


Given these different characterizations of AGI, various approaches to get an AGI to work

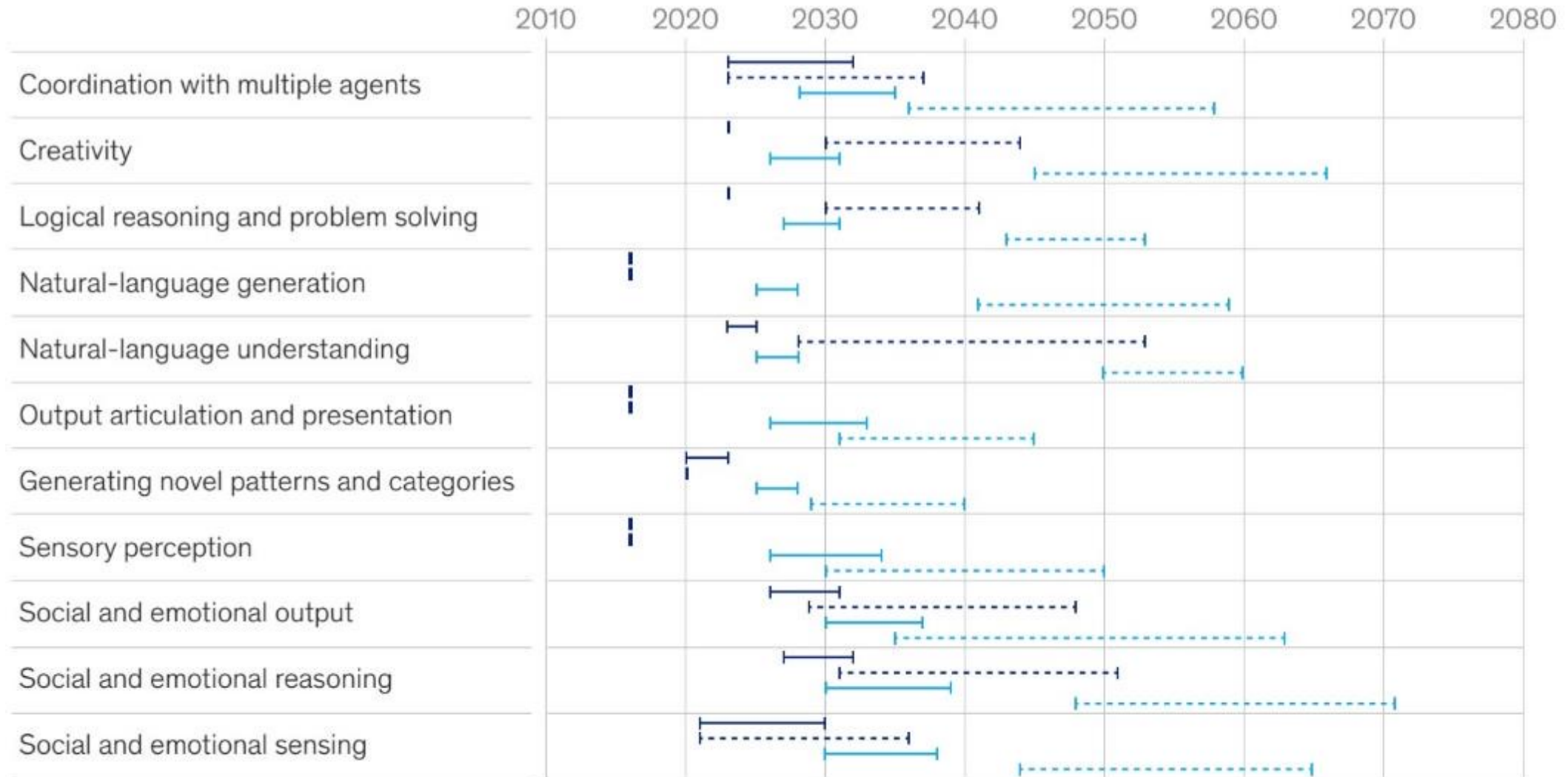
	Symbolic systems	Emergentic AGI approaches	Computational neuroscience	Artificial live route to AGI	Robotic route to AGI	Hybrid models
Conceptual Basis	Hypothesis: minds manipulate symbols & symbols execute actions	<ul style="list-style-type: none"> subsystems (e.g. neural networks) achieve excellent pattern recognition 	wet-ware simulation of brains (partly down to ion-channels)	Darwinistic evolution of simulated simple organisms	robots explore world guided by goals (novelty, curiosity,..) while forming a model	multiple learning algorithms (hypergraphs, probabilistic semantics, ..)
Evaluation	Powerful: genetic programming & probabilistic learning, e.g. Markov chains, but not solved AGI problem	no understanding of abstract knowledge representation	no understanding of abstract knowledge representation	no chance given today's computational power	child learning, but unclear whether sensorimotor grounding necessary to create an AGI (=humanlevel reasoning & learning)	high specs violate Occam's Razor law of minimal solution of our brains



Current thinking is that a brain description contains several structures

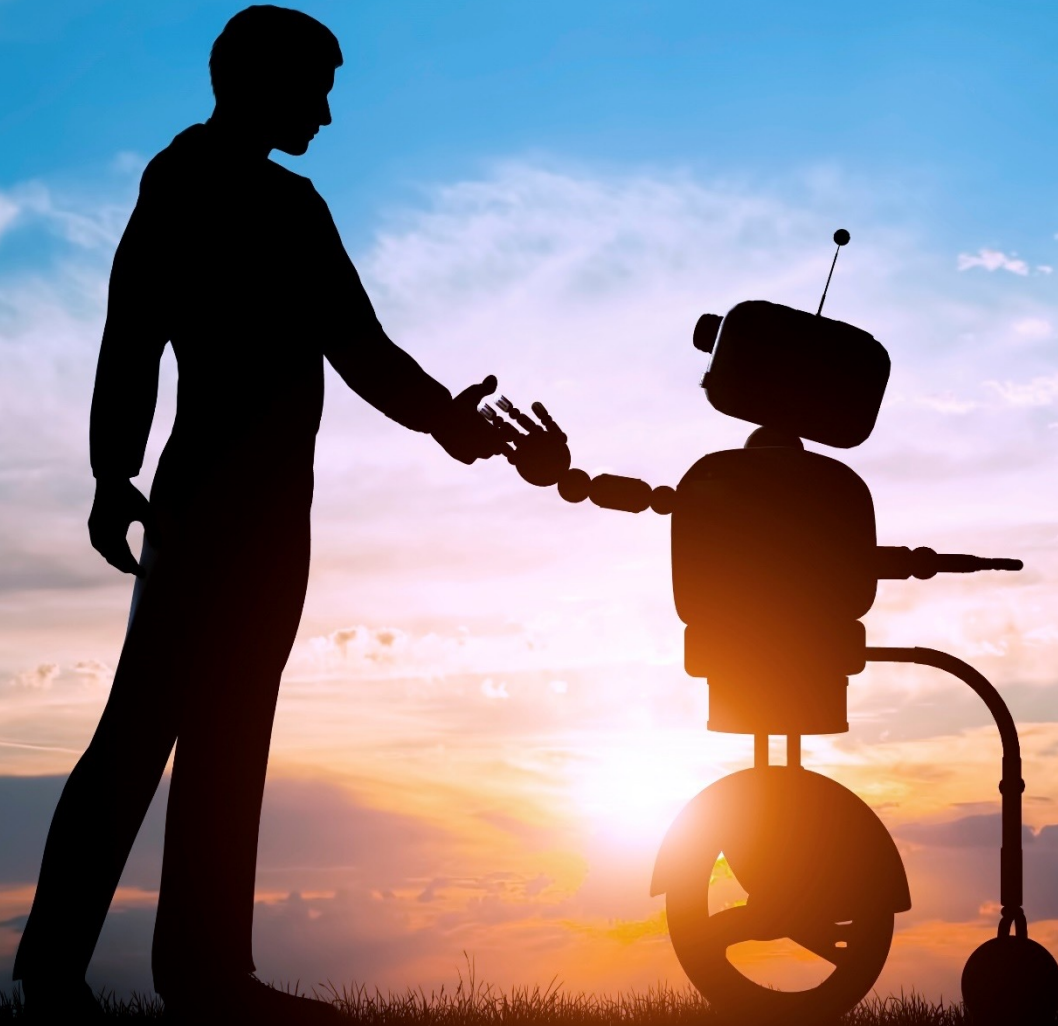


Current forecasts predict some of these components of the mind to be available within a few decades



Hope that gave an overview about IP @ AI:

- IP management in a somewhat complex setup
- AI opportunities for
 1. IP for AI for business and
 2. AI for IP admin and IP creation
- That we are on a way to an AGI which is more than todays probabilistic word guessing



for more: stephan.wolke@thyssenkrupp.com



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Aktuelle BGH Rechtsprechung

Vortrag von PA Fabian Pech

MHP Patentseminar, 11. April 2024





Gliederung

1

Polsterumarbeitungsmaschine – X ZR 30/21

2

Dentalkamera – X ZR 49/21

3

Sorafenib-Tosylat – X ZR 83/21

4

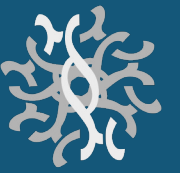
Weitere Entscheidungen



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Polsterumarbeitungsmaschine

X ZR 30/21 – Verletzungsklage aus EP 0 776 760



Polsterumarbeitungsmaschine – Streitgegenstand

Anspruch 1

Maschine z. Umarbeiten eines flächigen Vorratsmaterials (Papier) in Polsterprodukte

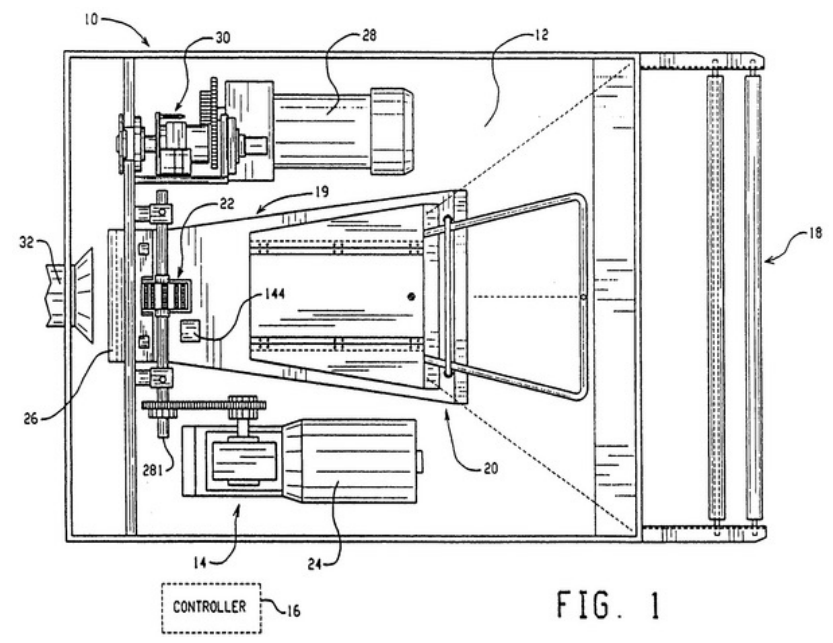


FIG. 1





Polsterumarbeitungsmaschine – Sachverhalt

**Verletzungs-
handlung**

Überlassung von Maschinen durch Leasing

Folgegeschäft

Wartung und Lieferung von passendem Papier

Schadenshöhe?



Polsterumarbeitungsmaschine – Ermittlung der Schadenshöhe

- Maßgeblich grundsätzlich **alle** Gewinne des Verletzers mit **ursächlichem** Zusammenhang zur Verletzung (Dia-Rähmchen II)
- Leasing = Inverkehrbringen iSv §9 Nr.1 PatG
- Zusatzgeschäft ≠ Verletzungshandlung iSv §9 o. §10 PatG
- Gewinne aus Zusatzgeschäften sind aber einzubeziehen, **wenn:**
 - **ursächlicher Zusammenhang** mit den patentverletzenden Handlungen
 - **hinreichender Bezug** zu dem verletzenden Gegenstand



Polsterumarbeitungsmaschine – Ermittlung der Schadenshöhe

- Wartung und Lieferung von Verbrauchsmaterial weisen **ursächlichen Zusammenhang** auf
- Wartung und Lieferung von Verbrauchsmaterial weisen **hinreichenden Bezug zum verletzenden Gegenstand** auf
- Gewinne aus Zusatzgeschäft sind für Schadenshöhe zu berücksichtigen
- **Auch, wenn die Gewinne erst nach Erlöschen des Patents anfallen**

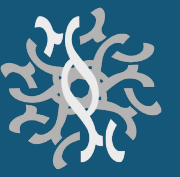
Außerdem: **Rechnungslegung** schon dann geschuldet, wenn die **Möglichkeit** des erforderlichen Zusammenhangs besteht



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Dentalkamera

X ZR 49/21 – Nichtigkeitsklage
gegen EP 1 780 575



Dentalkamera – Streitgegenstand

Hauptantrag (A.1)

Dentalkamera mit als **variable Flüssiglinse** ausgebild. elektrooptischem Bauelement

Aufgabe

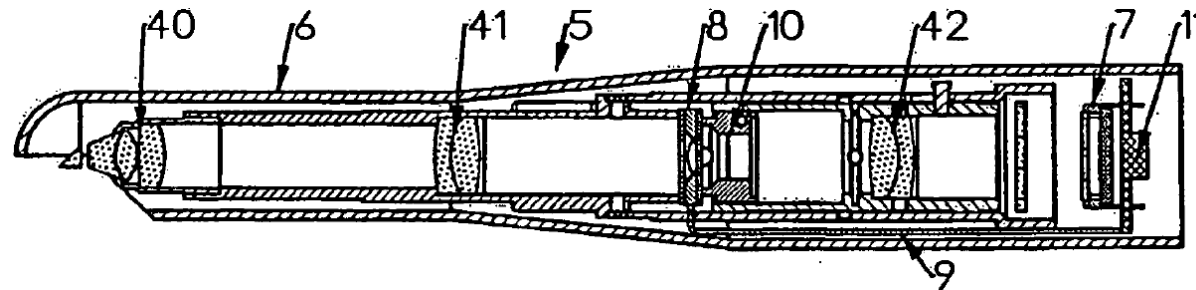
Kompakte Dentalkamera;
Fokussierung ohne bewegliche Bauteile

Lösung

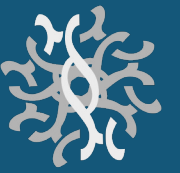
Vorrichtungsanspr. 1-5 (alle angegriffen)

Dentalkamera – Auslegung

- Kamera muss objektiv für den Einsatzzweck als **Dentalkamera** geeignet sein
- räumlich-körperliche Ausgestaltung der Kamera für intraorale Bildaufnahmen



- **Flüssiglinsen** sind Linsen, die Flüssigkeiten enthalten und deren Abbildungseigenschaften durch Einwirkung einer elektrischen Spannung beeinflusst werden können.



Dentalkamera – Stand der Technik

NK 12

Endoskop mit variabler Linse, die durch elektrische Aktoren mechanisch verformt werden kann

NK 4

Pressemeldung über neuartige variable Flüssigkeitslinse, u.A. geeignet für Endoskope

NK 16

Einsatz der Linse aus NK4 in Endoskopen



Dentalkamera – Entscheidung BGH

- Das Endoskop aus NK12 kann auch als Dentalkamera eingesetzt werden
- NK4 offenbarte eine **neuere technische Entwicklung**
- Dies gab Anlass, neue Linsen als Alternative für **im Wesentlichen funktionsgleiche** Komponenten bekannter Vorrichtungen in Betracht zu ziehen
- Linse aus NK 12 und Flüssiglinse im Wesentlichen funktionsgleich: geringer Platzbedarf, schnelle Fokussierung
- Es lag es nahe, die in NK4 und NK16 offenbarte Linse in NK12 einzusetzen
- Zusätzlicher Anlass durch Angaben zu Einsatz bei Endoskop in NK 4 und NK 16



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Sorafenib-Tosylat

X ZR 83/21 – Nichtigkeitsklage
gegen EP 2 305 255



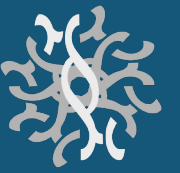
Sorafenib-Tosylat – Streitgegenstand

Aufgabe

einen effektiven und gut verträglichen raf-Kinase-Inhibitor zur Verfügung zu stellen.

Lösung

Benutzungsanspr. 1-11 (nicht angegriffen)
Stoffanspruch 12 (angegriffen)



Sorafenib-Tosylat – Streitgegenstand

Hauptantrag (A.12)

Aryl urea compound, which is a **tosylate salt of [sorafenib]**

Hilfsantrag I

...for oral delivery

Hilfsantrag II

...in an oral dosage form



Sorafenib-Tosylat – ausreichende Offenbarung

- **Neuheit gegenüber NiK4?**
 - NiK4 betrifft Harnstoff-Verbindungen zur Behandlung von Krebs
 - Strukturformel + Versuche, insg. 103 Verbindungen, u.A. Sorafenib
 - Große Liste von Salzbildnern, u.A. Tosylat
- Hinweis, dass die aufgeführten Salze grundsätzlich für alle offenbarten Harnstoff-Verbindungen in Frage kommen reicht **nicht** zur **unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung** von Sorafenib-Tosylat



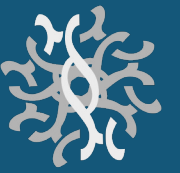
Sorafenib-Tosylat – hinreichende Erfolgsaussichten

- **Erfinderische Tätigkeit gegenüber NiK2?**
 - NiK2 betrifft Bericht über klinische Prüfung des Wirkstoffs Sorafenib als orale Tabletten, aber **kein Salzbildner offenbart**
 - Vorläufige Daten **ermutigend**, gute Verträglichkeit, Aktivität bei mehreren Tumorarten
- Zwischenerkenntnis: Gute Erfolgsaussichten legen **Präformulierungsstudie** nahe, starker Anreiz für Suche nach Sorafenib-Zusammensetzung mit Wirksamkeit + Verträglichkeit



Sorafenib-Tosylat – hinreichende Erfolgsaussichten

- Präformulierungsstudie -> Tosylat als Salzbildner?
 - Sorafenib schlecht wasserlöslich -> Salzscreening
 - Mögliche Salze nur starke Säuren mit neg. pKs-Wert (Fachwissen)
 - Insbesondere vier solche Salze bekannt, u.A. Tosylat
- Ergebnis: Ausreichend, um Sorafenib-Tosylat als Stoff naheulegen
 - Auch Hilfsantrag I, da dieser nur Eignungsangabe ergänzt



Sorafenib-Tosylat – hinreichende Erfolgsaussichten

- **Hilfsantrag II?** (...in an oral dosage form)
 - Auslegung: Formulierung, die ohne weitere Verarbeitung/Umwandlung oral verabreicht werden kann
 - Erst Untersuchung der Auflösungs geschwindigkeit hätte zur oralen Darreichungsform geführt, dafür war im StdT aber nur ungeeignete Methoden als üblich offenbart
- Ergebnis: Gegenstand des Hilfsantrags II lag nicht nahe



Sorafenib-Tosylat – Prioritätsrechtsübertragung

- US-Priorität mit achtzehn Anmeldern
- PCT Anmeldung für USA alle Anmelder, für Europa nur die Beklagte -> Übergang Prioritätsrecht?
- EPA-BK dazu in G1/22:
 - Wirksamkeit der Inanspruchnahme einer Priorität nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ autonom anhand EPÜ zu beurteilen
 - widerlegbare, aber starke Vermutung für Berechtigung
 - BGH dazu: sorgfältig und überzeugend begründet



Sorafenib-Tosylat – Prioritätsrechtsübertragung

- Zum deutschen Recht:
 - Im Patentnichtigkeitsverfahren liegt die Beweislast grundsätzlich beim Nichtigkeitskläger, auch zur Wirksamkeit der Priorität
 - Ermittlung und Überprüfung ist nicht Aufgabe des Gerichts
 - Im Streitfall aufgezeigten Umstände überzeugen nicht von Unwirksamkeit



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Trägerelement

X ZR 127/21 – Nichtigkeitsklage
gegen EP 1 677 974

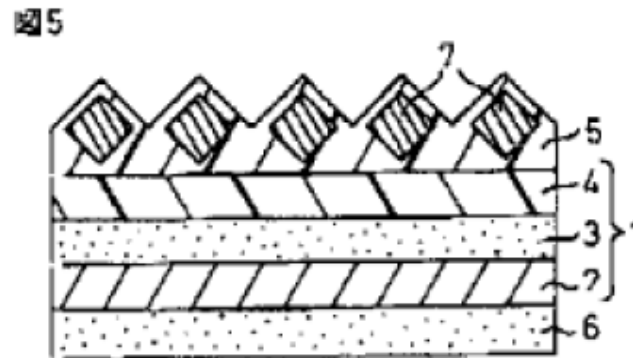


Trägerelement – Streitgegenstand

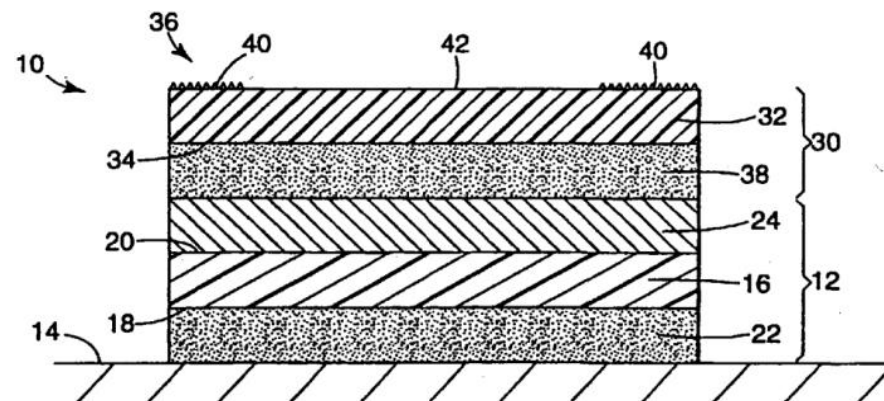
- 1) Mehrschichtiges Trägerelement für Werbematerialien, umfassend
- 2) eine Folie, deren Oberfläche (2)
 - 2.1) eine Rautiefe von mindestens 10 μm aufweist
 - 2.2) zum Aufbringen von Farbschichten für beliebige Werbemotive **ohne zusätzliche transparente Folienschicht** geeignet ist,

Trägerelement – Entgegenhaltungen

- D1: Anti-Rutschband mit fünf Schichten, Farbauftrag auf Schicht 4



- D2: Werbesystem mit fünf Schichten, Farbauftrag auf mittlere Schicht (24)





Trägerelement – Entscheidung

- Vorinstanz: Zweckangabe des Merkmals 2.2 schließt weitere transparente Schicht über der Farbschicht aus, daher D1 und D2 nicht neuheitsschädlich
- BGH: Zweckangabe schließt **mehrere zum Farbauftrag geeignete** Schichten nicht aus
 - D1 und D2 zeigen jeweils oberste Schicht mit vorgesehener Rauigkeit, die zum Farbauftrag geeignet sind
- Einschränkung mit weiterem Merkmal, dass *auf die Oberfläche (2) ist eine Farbschicht aufgebracht ist* nicht aus D1 und D2 vorbekannt oder nahegelegt

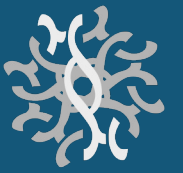


M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Schlossgehäuse

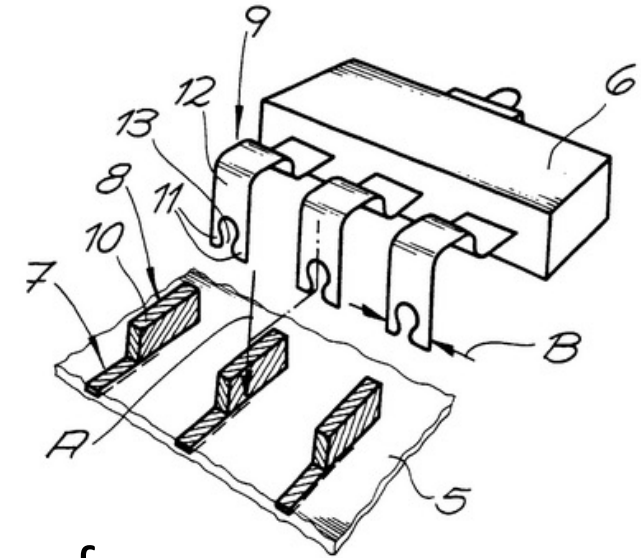
X ZR 51/21 – Nichtigkeitsklage
gegen EP 0 982 978

Schlossgehäuse – Streitgegenstand



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

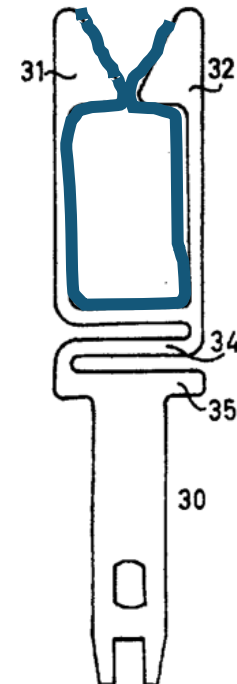
- a) Schlossgehäuse (3) für Kfz-Türverschluss
 - c) mit einem oder mehreren Mikroschaltern (6)
- d) Den Mikroschaltern (6) sind Leitungen (7) mit Anschlusseinrichtungen (8) zugeordnet
- f) Die Mikroschalter weisen federnde Anschlussleiter (9) auf
- g) Die Anschlussleiter (9) weisen eine **Omega-förmig ausgebildete Klemmausnehmung** (13) auf





Schlossgehäuse – Stand der Technik / Entscheidung

- Aus NK 17 mehrere Formen für Klemmausnehmungen bekannt:
- erfinderische Tätigkeit kann **nicht** auf ein Merkmal gestützt werden, das eine **beliebige, von einem technischen Zweck losgelöste Auswahl** aus mehreren Möglichkeiten darstellt (Injizierbarer Mikroschaum)
- Omega-Form hat Einfluss auf die Kraftverteilung
- Diese Wirkung ist für den Fachmann ohne ausdrücklichen Hinweis in der Patentschrift erkennbar
- Analog zu EPA Rechtsprechung G2/21





M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Leistungsüberwachungsgerät

X ZR 31/21 – Nichtigkeitsklage
gegen EP 1 076 806

Leistungsüberwachungsgerät – Sachverhalt



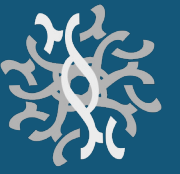
M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Klägerin 1

Wegen Verletzung verklagt

Klägerin 2

- ist mit einem wegen Verletzung verklagten Unternehmen verbunden
- ist auf nicht näher dargelegte Weise am Vertrieb der Geräte beteiligt
- schließt mit Kunden des verklagten Unternehmens eine Vereinbarung über die Nutzung der mit den Geräten erhobenen Daten



Leistungsüberwachungsgerät – Entscheidung

- Patent erlischt während erster Instanz -> Klage der Klägerin 2 noch zulässig?
- Ist das Patent entfallen, kann ein Angriff auf das Schutzrecht nicht mehr mit Allgemeininteressen gerechtfertigt werden.
- Kläger muss **eigenes Interesse** an der Nichtigkeitklärung des erloschenen Patents haben
- Ein eigenes Interesse ergibt sich jedenfalls daraus, dass Klägerin 2 durch Abschluss von Datenschutzvereinbarungen den Vertrieb der Geräte konkret fördert -> **eigene Inanspruchnahme** zu besorgen



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II X ZB 7/21 – Kostenfestsetzungsverfahren

Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II – Sachverhalt



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

- Abmahnung, **Ankündigung** gerichtlicher Inanspruchnahme und Strafanzeigen
- Daraufhin erfolgte erfolgreiche Nichtigkeitsklage
- Antrag auf Kostenerstattung für PA **und RA**
- **Kosten für RA nicht erstattungsfähig**, da nicht iSv §91 Abs. 1 ZPO notwendig
- Die Zuziehung ist danach typischerweise wegen **besonderem Abstimmungsbedarf** notwendig, wenn zeitgleich ein Verletzungsrechtsstreit anhängig ist
- Bloße Androhung oder Strafanzeigen gegen Mitarbeiter reicht nicht aus



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Michalski Hüttermann & Partner

Kaistraße 16A

40221 Düsseldorf

www.mhpatent.de



IPQC – Industry Patent Quality Charter

Michalski Hüttermann Patentanwälte Patentseminar , Industrie-Club Düsseldorf, 11.04.2024

Dr. Torsten Pfeifer
Director Patent Unit Continental Europe
Ericsson GmbH

Disclaimer: The views and opinions expressed in this presentation are those of the presenter and do not necessarily reflect the official policy or position of Ericsson or any of its affiliates.



Industry

We are a world leader in mobile networks

Leading position in 5G



Industry analysts:

Ericsson
5G Leader

Ericsson presence:

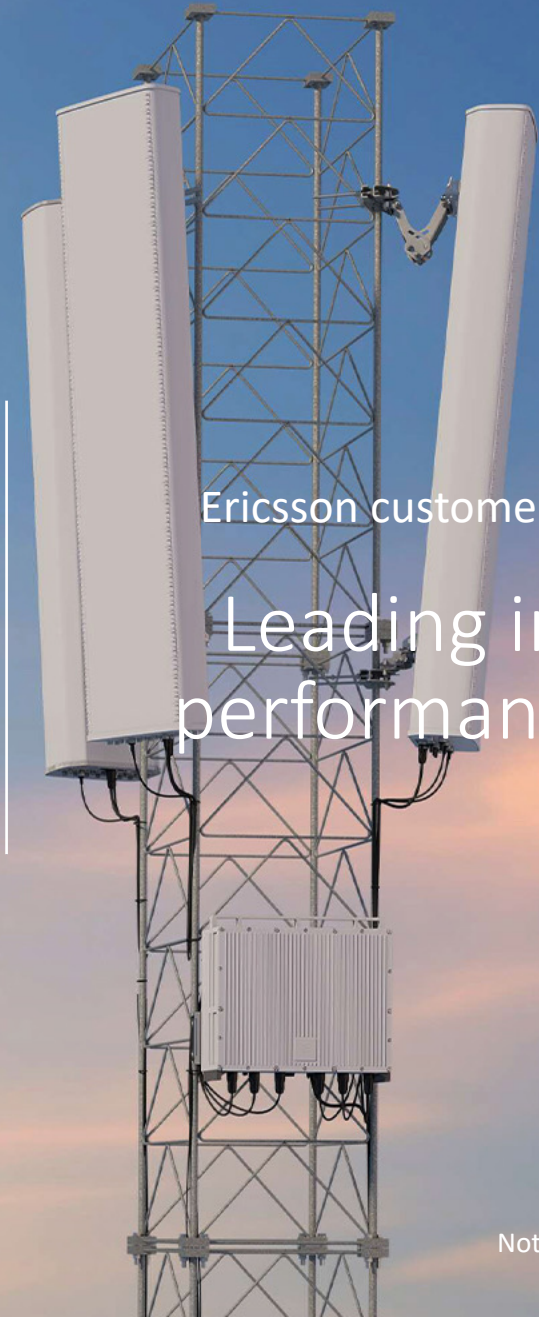
158 live 5G
networks

Ericsson customers:

Leading in
performance

5G deployments in the early days and scaling fast.
As a leader, we are investing in our portfolio to make it easier to close that gap.

Note. Data as of Dec 2023



Ericsson by the numbers

We enable communications service providers and enterprises to capture the full value of connectivity



100,000

employees worldwide

51

R&D budget
(SEK b)

60,000

granted patents

263

sales (SEK b)

180

countries

Note 1. Data as of December 31, 2023

Mobile industry development



2G

1990



Global voice calls and SMS

3G

2000



Mobile broadband

4G

2010



App economy

5G

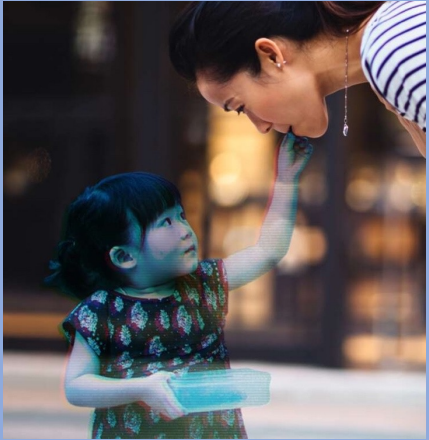
2020



Digitalization of societies and industries

6G

2030



Immersive experience (XR, Digital twins)
AI-based networks and applications

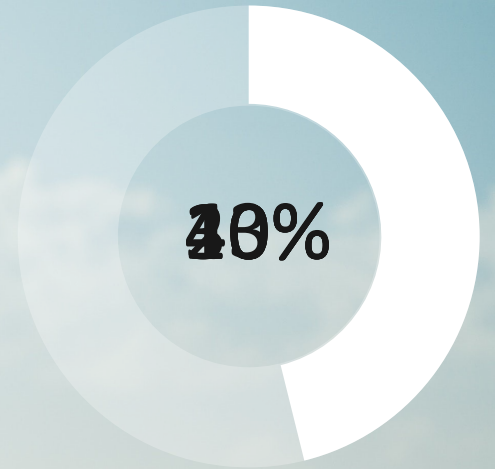
1,000,000x

Data speed increase in 30 years

Developers
Exposure
Programmability
100x

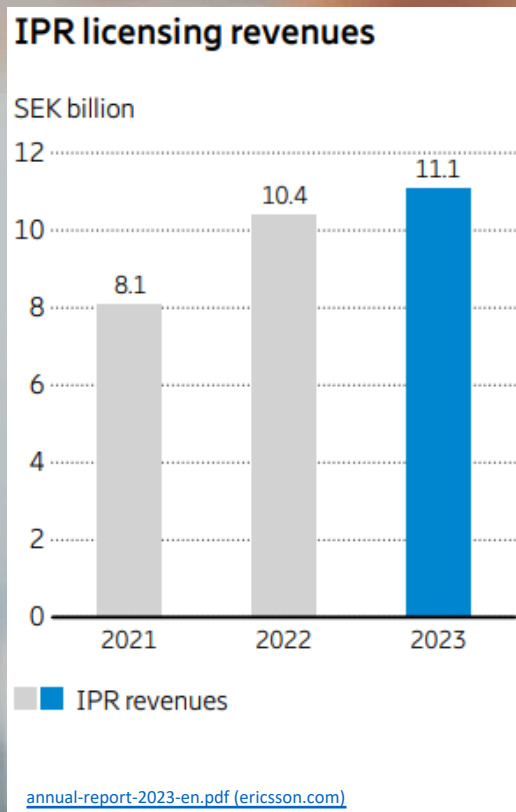


Multi Sensory



Visiting any place or time period could be possible – more than 4 in 10 desire digital holidays that involve all senses.

We have
the industry's
leading cellular
patent portfolio



60,000+

More than 60,000 granted patents

100+ deals

Well over a 100 license agreements
signed over the years

5G patent leader

























Lead holder of 5G essential patents





IPQC Signatories

[Charter - Industry Patent Quality Charter \(industry-patent-quality-charter.eu\)](http://industry-patent-quality-charter.eu)

 Amaury Claudel Chief Patent Counsel ATOS	 Jörg Thomaier Head of IP Bayer Group BAYER AG	 Christian Grünberger Director Intellectual Property MTU AERO ENGINES AG	 Tuomas Saukkonen Head of Cellular Standards Portfolio NOKIA TECHNOLOGIES OY
 Stephan Altmeyer VP Patent & Brand DEUTSCHE TELEKOM AG	 Gerhard Guthöhrlein Head of Intellectual Property Europe DRÄGERWERK AG & CO. KGAA	 Frank Oster Director Intellectual Property - Global PHYSIK INSTRUMENTE (PI)	 Veronique Kremer Senior Director and Associate General Counsel, Europe & AMA PROCTER & GAMBLE COMPANY
 Christina Schäfer Head of Patent Strategy & Management DSPACE GMBH	 Gabriele Mohsler VP Patent Development ERICSSON	 Fabian Gonell SVP, Licensing Strategy QUALCOMM QUALCOMM INC. GMBH & CO. KG	 Andreas Hoferer Vice President Intellectual Property SCHAEFFLER AUTOMOTIVE BUEHL GMBH & CO. KG
 Andreas Poredda Chief Patent Officer F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	 Thomas Spernat Head of IP HERAEUS BUSINESS SOLUTIONS GMBH	 Beat Weibel Chief IP Counsel SIEMENS AG	 Markus Simon Head of Intellectual Property SIEMENS HEALTHCARE INNOVATION GMBH&CO.KG
 Richard Lloyd Patent Development Director - Global Legal Affairs HP INC.	 Gianluca Previti Head of Intellectual Property IVECO GROUP N.V.	 Filip De Corte Head of IP SYNGENTA CROP PROTECTION AG	 Tim Bast Vice President Legal Affairs, Intellectual Property Rights TETRA PAK GROUP
 Christian Hamann Vice President Corporate IP KNORR-BREMSE AG	 Fabien Müller Deputy HO Intellectual Property LILIUM GMBH	 Jochen Meyer VODAFONE GMBH	 Linus Eklund Vice President Patents VOLVO GROUP



Patent Quality

2 (very different) Examples for Definition of Patent Quality

Qualitativ hochwertige Patente

- müssen Wirkung entfalten
- müssen aufgrund ihrer Schlagkraft von Wettbewerbern respektiert werden
- dienen als Maßstab für Erfindungsqualität
- bieten eine solide Basis für Unterlassungsansprüche
- ermöglichen eine zügige Führung von Verletzungsprozessen und Vollstreckung
- bilden eine verlässliche Grundlage für einstweilige Unterlassungsverfügungen

[Christoph Ann: Patentqualität – was ist das, und warum ist Patentqualität auch für Anmelder wichtig?](#)



Ein Patent ist ausschließlich von hoher Qualität, wenn es vor der Erteilung umfassend auf seine Schutzfähigkeit geprüft wurde. Zu dieser Prüfung gehören eine detaillierte Recherche nach dem aktuellen Stand der Technik und die sachkundige Bewertung der Ergebnisse. Ohne diese sorgfältige Prüfung können Patente erteilt werden, die einer späteren gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten. Ohne sorgfältige Prüfung

[Positionspapier Patentwesen.pdf \(bvmw.de\)](#)



What is Patent Quality?

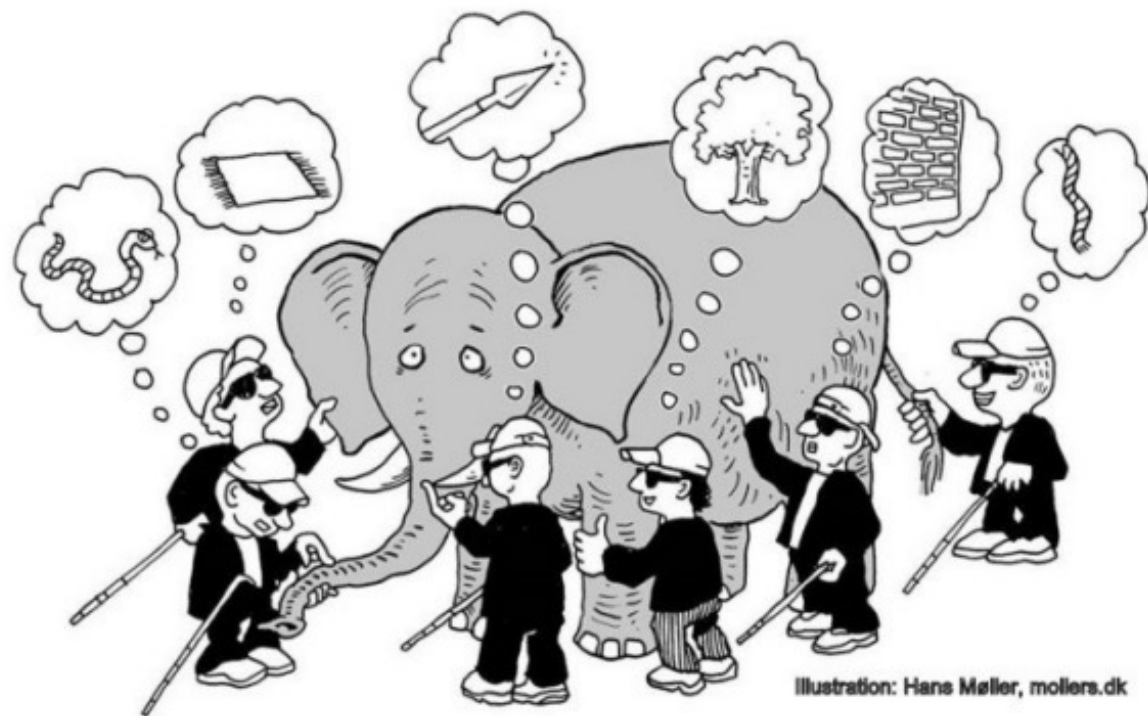


DIAGRAM 2.2: THE PARABLE OF THE BLIND MEN AND THE ELEPHANT¹⁸



IPQC Patent Quality

[Charter - Industry Patent Quality Charter \(industry-patent-quality-charter.eu\)](https://industry-patent-quality-charter.eu)

Patent quality is a concept used by many different stakeholders, but not easily defined. There is a variety of different perspectives:

- Patent offices often think of patent quality in terms of streamlined and timely patent search and examination procedures
- Companies have their own, often different, understanding of patent quality focusing on fitness for purpose to support targeted IP strategies
- Users of IP may understand patent quality as the set of positive economic outcomes produced by the patent system

Whatever perspective one takes, one fact is certain: the granting of patents with a high chance of validity is crucial to consistent, predictable and efficient court decisions in patent lawsuits, and the good functioning of the patent system in general. The outcome of the patenting process, from proper drafting by the applicant to thorough examination by the patent offices, including the European Patent Office, should be patents with reliable validity. If this is lacking, there are serious consequences.



EPO and Quality

[Quality | EPO.org](https://www.epo.org/quality)



- Homepage
- Searching for patents
- Applying for a patent
- Law & practice
- News & events
- Learning
- About us



← Services & activities

🏠 > About us > Services & activities > Quality



Quality Overview

Quality

Foundations

The EPO is committed to excellence in everything we do. Quality lies at the heart of this commitment.

Enabling quality

We know that by granting patents of the highest quality we are contributing to the [UN Sustainable Development Goals](#) towards achieving a safer, smarter, and more sustainable world, fostering innovation, competitiveness, and economic growth in technologies of transformation.

Products & services

Quality through networking

Patent Quality Charter

Quality Action Plan 2024

Quality dashboard

Statistics



Thorough searches and written opinions

EPO search reports enable applicants to make informed and timely business decisions about the future of their invention.

→ [Learn more](#)



USS show high satisfaction levels

85% of surveyed users rate us as good or very good for final actions and publications. The last User Satisfaction Surveys involved close to 7 000 interviews.

→ [Learn more](#)



Help us improve quality

The EPO has several channels where you can help us improve. You can always give us feedback, make a complaint or use our new Ombuds service.

→ [Submit feedback](#)

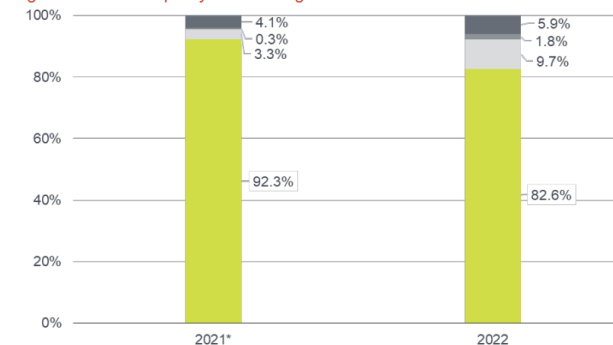
Quality in everything we do

No concrete definition of patent quality

Internal Audit Results:

[Quality Report 2022](#)

Figure 21: Search: quality audit findings

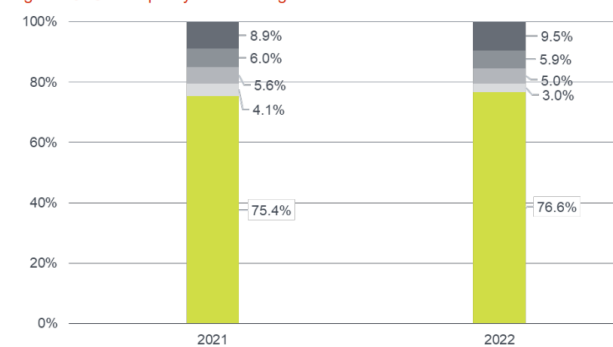


Files with findings concerning:

- Novelty and inventive step
- Added subject-matter
- Quality improvements
- No findings

Number of files audited: 2021*: 489; 2022: 891

Figure 28: Grant: quality audit findings



Files with findings concerning:

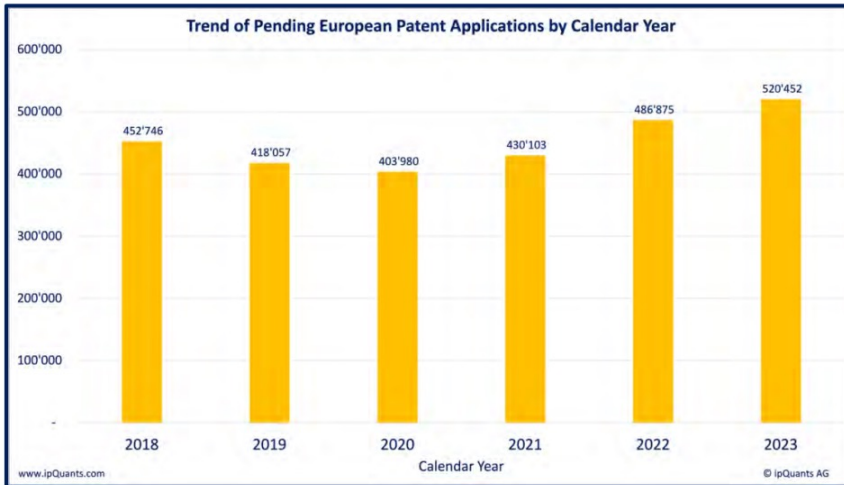
- Novelty and inventive step
- Added subject-matter
- Clarity and sufficient disclosure
- Quality improvements
- No findings

Number of files audited: 2021: 862; 2022: 832

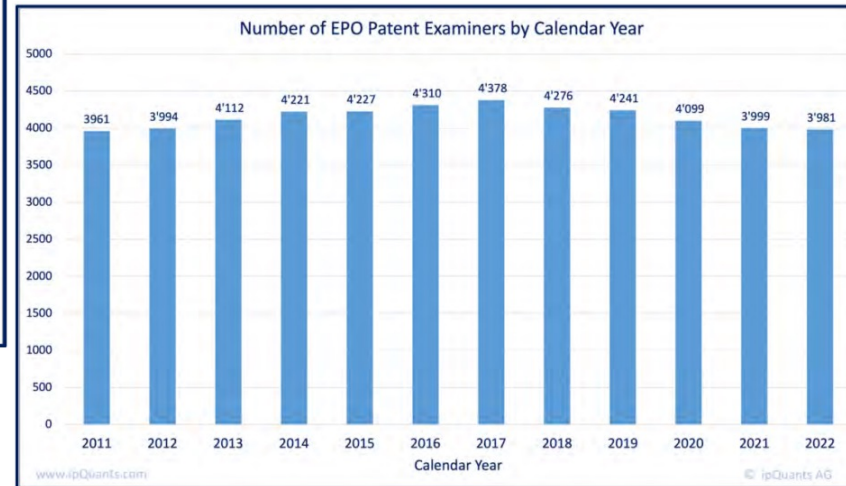


ipQuants AG Study on EPO Patent Quality (Dec 2023)

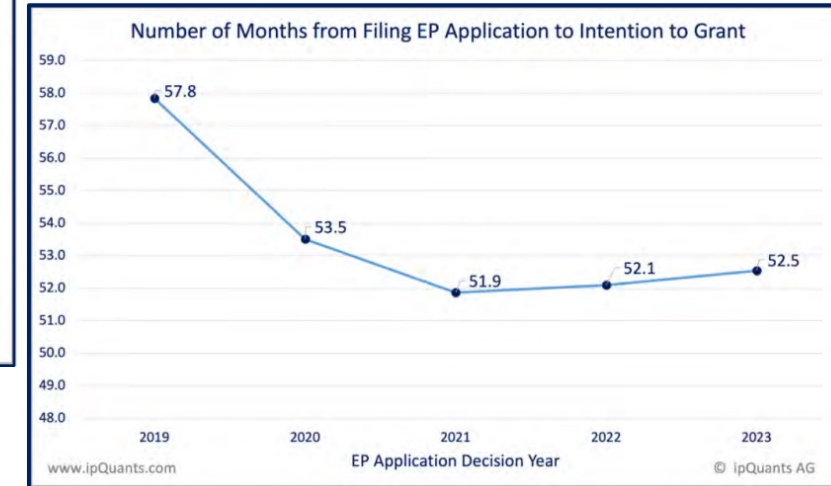
[Charter - Industry Patent Quality Charter \(industry-patent-quality-charter.eu\)](https://industry-patent-quality-charter.eu)



more work



with less people ...

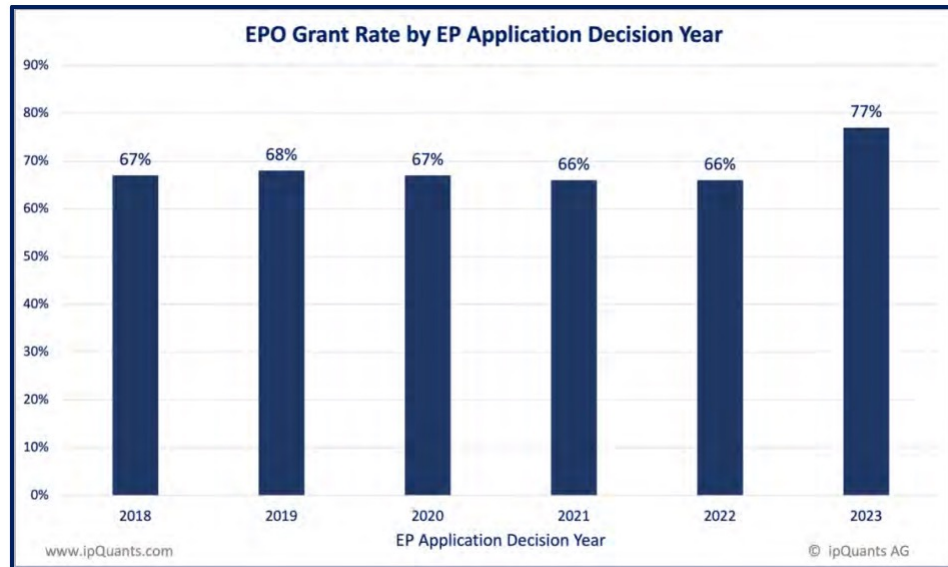


in less time

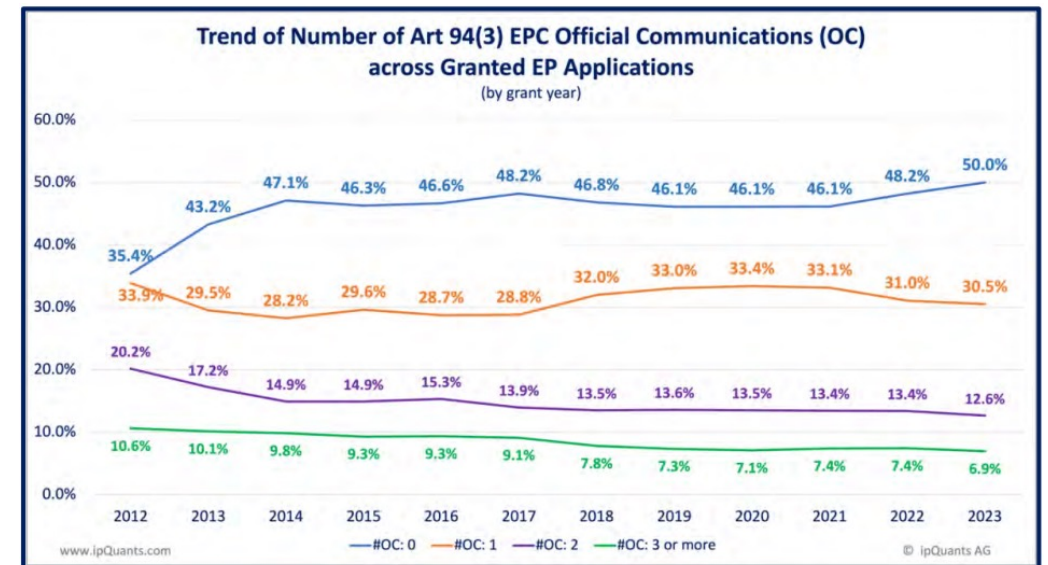


ipQuants AG Study on EPO Patent Quality (Dec 2023)

[Charter - Industry Patent Quality Charter \(industry-patent-quality-charter.eu\)](https://industry-patent-quality-charter.eu)



more EP grants



with less substantive office actions ...



EPO Central Staff Committee (CSC) Open Letter (Feb. 2024)

[ex24006cpd.pdf \(suepo.org\)](#)

[EPO staff petition Administrative Council to improve HR and patent quality - JUVE Patent \(juve-patent.com\)](#)

Main Demands

- reduce production tasks
- reduce work pressure
- improve human resource management

Employees call for four Measures

- increase recruitment
- re-instate a robust and genuine quality management system
- refocus the office priorities on the granting of legally sound patents compliant with EPC
- revision of the career and performance system to encourage granting of high-quality patents

As one employee explains to JUVE Patent, “The career system is the decisive factor for more quality. Increasing pressure and more and more demands have led to a decline in the quality of work among EPO employees. The examiners, in particular, only pay attention to the completion of applications and can no longer take the time to check the novelty of the inventions.”



Charter



Industry Patent Quality Charter

CHARTER ▾ DEMANDS AND ACTIONS TIMELINE TESTIMONIALS SUPPORTERS NEWSROOM

- founded October 2022
- currently 24 signatories
- aims at improving patent quality primarily at the EPO
- self-commitment to adhere to certain patent quality principles and actions
- fully transparent on “what happened when”



IPQC Demands

[Charter - Industry Patent Quality Charter \(industry-patent-quality-charter.eu\)](https://industry-patent-quality-charter.eu)

Demands

In view of the decreasing quality of prior art searching and examination of the EPO, the IPQC members request improvements in the following topics:

1. Complete searches
2. Complete examination
3. User feedback
4. Training (of examiners)
5. A transparent incentive system for examiners

On February 3, 2023, IPQC presented the following concrete and specific requests to the EPO.



IPQC Self-Commitment

[Charter - Industry Patent Quality Charter \(industry-patent-quality-charter.eu\)](http://industry-patent-quality-charter.eu)

Actions

As mentioned above, the burden to improve the current situation should not only be on the authority's side. For this reason, the signatories of the IPQC also commit themselves to prioritise patent quality. In the opinion of the members, this can be achieved by implementing the following actions.



- ✓ Focusing on patent quality instead of patent quantity
- ✓ Regularly reviewing patent portfolios and adapting the number of existing patents to that needed to support our businesses, thus freeing up space for others in the IP system
- ✓ Ensuring proper information for the public by striving for clearly written patents with a well-defined scope of protection, avoiding misleading or inconsistent wording
- ✓ Entering into continuous constructive dialogue with the EPO since the quality of the prior art searching and examination of the EPO demonstrably declined in the last years due to an excessive focus on efficiency, timeliness and productivity
- ✓ Offering to train examiners in the latest state of the art, importance of clarity of claims and how important patents are for industry

Applicant Patent Quality Measures

“When building up an industry leading patent portfolio, we create it with a purpose in mind and at its core, Ericsson is always favoring quality over quantity. Instead of inflating portfolio numbers, we rather stay with the key principle of building our patent portfolio on our technology leadership and our ability to create useful patents of the right quality.”

Gabriele Mohsler

VP Patent Development

ERICSSON





Applicant Patent Quality Measures

- Mandatory Patent Application Quality Drafting Guideline
- 4-eyes Patent Attorney check before filing
- Active Patent Application Quality Management
 - spot-checks (Law Firms, Technology, etc) or pure random samples
 - standardized quality assessment procedure
 - 4-eyes review by experienced inhouse staff
 - feedback on results to drafting patent attorney
- Training of Inhouse Staff and External Attorneys
- Support for Patent Attorney Qualification for Inhouse Staff
 - EP, US, CN etc Patent Attorney exam
 - Trainees in dedicated training unit and spread out
- Training examiners on new technology
- Professional Patent Portfolio Management with active filtering
- Constructive Dialog with Patent Offices all over the world



Reflections from Licensing and Litigation Experiences

Licensing

- Exchange of claim charts during technical negotiations focusing on inter alia
 - the mapping of the granted claims to a standard or implementation
 - the validity of the respective underlying patents
- Perception of the Strength/Value of a Patent Portfolio is closely related the patent quality
- All above form a solid base for the subsequent business negotiations for a successful license agreement

Litigation

- Clear Proof of Infringement
- Patent Validity is key

=> Patent Quality matters more than Quantity

=> “Good Patent Quality Perception” is helpful in licensing and litigation

Join the IPQC Conference

On June 14, 2024 a

Conference on Patent Quality

organized by the Charter for Patent Quality in Industry will take place.

Declining patent quality is in the meantime not only a concern of Industry but also patent attorneys, academia, judges and even the staff of the EPO share these concerns. Different speakers from academia, industry, patent office, and court will therefore discuss the importance of valid and enforceable patents.

There will be short presentations followed by a Panel Discussion and a Q&A session with questions from the participants. Participation is possible on-line and on-site.

Preliminary speakers

- Prof. Dr. Christoph Ann, TU Munich
- Dr. Joerg Thomaier, Bayer
- Dr. Filip de Corte, Syngenta
- Gabriele Mohsler, Ericsson
- Tobias Pichlmaier, UPC
- Beat Weibel, Siemens

When

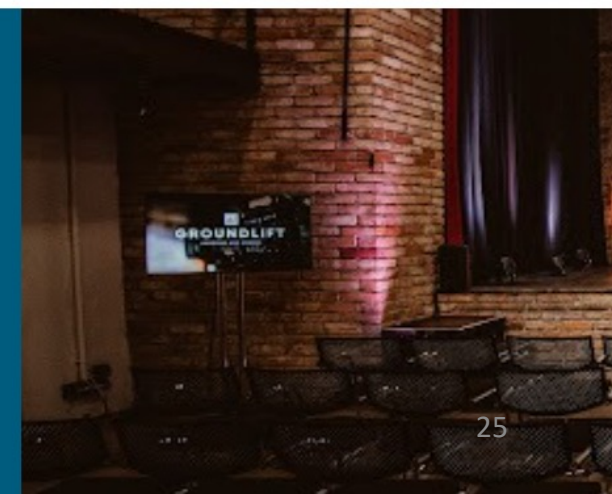
June 14, 2024, 01.00 p.m. – 05.00 p.m.

Where

Online – the link will be distributed upon registration

On Site

Groundlift Media GmbH
Alte Brauerei Stegen
Landsberger Str. 57
82266 Inning am Ammersee





Conclusions and Outlook

- IPQC aims at improving patent quality
- IPQC open for new industry players that share the same interest
- Constructive Dialog between IPQC and EPO needed
- Visit the IPQC webpage and join the IPQC conference if you want to know more

A photograph of two women in profile, looking upwards. The scene is dimly lit with a strong blue color cast. In the background, there are several out-of-focus, warm-toned circular lights (bokeh). The woman on the right has her hands clasped together in front of her. The overall mood is contemplative and hopeful.

Imagine a world where limitless connectivity means limitless possibility





M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Einheitspatentsystem: Eine erste Bestandsaufnahme

Patentseminar, 11. April 2024

Prof. Dr. Aloys Hüttermann





1

Einheitspatent: Statistiken

2

Einheitliches Patentgericht: Statistiken

3

Einheitliches Patentgericht: Erste Anordnungen

4

Zusammenfassungen



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Einheitspatent: Statistiken



Einheitspatent: Statistiken

Lt. EPA gab es am 1. April 2024 ca. 23.500 Einheitspatente.

Im zweiten Halbjahr 2023 beträgt der Anteil der Einheitspatente an validierten Patenten 17,5%, 2024 23,5%.

Dies ist ein Erfolg, da ca. 70% aller EP-Patente nur in DE, FR und GB validiert werden, d.h. 2/3 der restlichen Patente sind Einheitspatente.



Einheitspatent: Statistiken

Die Verfahrenssprache ist 73,8% Englisch, 20,3% Deutsch und 5,9% Französisch, was in etwa auch die Verteilung aller Anmeldungen ist.

Bei den englischsprachigen Einheitspatenten ist die zweite Sprache Spanisch, Deutsch und Italienisch.

Einheitspatente verteilen sich auf alle technischen Gebiete – nicht überraschender Ausreißer ist Pharma.



Einheitspatent: Statistiken

Die größten Anmelder von Einheitspatenten sind Johnson & Johnson, Siemens und Samsung.

Bemerkenswert: Von den Top-10 Anmeldern 2023 sind Huawei (No. 1), LG (No. 3), RTX (No. 7) und Sony (No. 10) nicht unter der Liste der 25 größten Anmelder von Einheitspatenten zu finden.



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Einheitliches Patentgericht: Statistiken



Einheitliches Patentgericht: Statistiken

Gemäß EPG-Webseite wurden bis zum 29. März 2024

- 110 Verletzungsverfahren
- 22 einstweilige Verfügungsanträge auf Unterlassung
- 7 sonstige einstweilige Verfahren (= Beweissicherung etc.)
- 28 isolierte Nichtigkeitsklagen

eingereicht. Dies übertrifft die Erwartungen des Gerichts, aber:



Einheitliches Patentgericht: Statistiken



Source: JUVE Patent 2023; *excl. IPEC



Einheitliches Patentgericht: Statistiken

Das EPG hat Klagen aus allen technischen Bereichen erhalten, die Erwartung, dass primär standardessentielle Patente durchgesetzt werden, hat sich als falsch herausgestellt.

Allerdings spielt Pharma – gemessen am üblichen Anteil von Patentverletzungsklagen – eine untergeordnete Rolle, dafür aber der Biotech-Bereich und medizinische Geräte.



Einheitliches Patentgericht: Statistiken

78% der Klagen wurden an den vier deutschen Kammern eingereicht, genau: 40% in München, 21% in Düsseldorf, 13% in Mannheim und 4% in Hamburg.

München hat somit mehr Verfahren als Düsseldorf und Mannheim zusammen, üblicherweise ist es so, dass dies für Düsseldorf gilt.



Einheitliches Patentgericht: Statistiken

Häufigste Klagesprache ist (noch) Deutsch mit 48%, gefolgt von Englisch mit 43%.

Dies liegt aber auch daran, dass Deutschland erst Ende Mai Englisch als Klagesprache erlaubt hat; neuere Verfahren haben einen viel höheren Anteil an Englisch. Es hat auch schon Anträge gegeben, die Sprache zu wechseln.



Einheitliches Patentgericht: Statistiken

Was auffällt: Die allermeisten Klageverfahren sind keine neuen Verfahren, sondern Teil z.T. sehr lang laufender Auseinandersetzungen.

Es wird abzuwarten sein, ob in der Zukunft das EPG das Gericht der „ersten Wahl“ sein wird. Zahlen der deutschen Landgerichte für 2023 liegen noch nicht vor, es wird interessant sein zu sehen, ob hier ein Einbruch stattgefunden hat.



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Einheitliches Patentgericht: Erste Anordnungen



Erste Anordnungen

Da das Einheitliche Patentgericht erst zehn Monate alt ist, gibt es noch keine Entscheidungen in der Hauptsache, wohl aber einige Anordnungen in einstweiligen Verfügungsverfahren.

Dabei wurden in fünf von acht Verfahren die einstweilige Verfügung abgelehnt und nur in drei Verfahren erstinstanzlich gewährt. Zwei Verfahren seien ausführlicher diskutiert.



UPC_CFI_177/2023 – Düsseldorf

In der Anordnung UPC_CFI_177/2023 erließ das EPG zum ersten Mal eine einstweilige Verfügung im Zusammenhang mit einer Messe und ordnete an, dass der Beklagte ein bestimmtes Pedelec auf der "EUROBIKE 2023" nicht ausstellen dürfe. Einige Punkte sind erwähnenswert:

- Die Entscheidung wurde von den Richtern Thomas, Klepsch und Kupecz erlassen, nur Thomas ist ständiger Richter der Düsseldorfer Lokalkammer.



UPC_CFI_177/2023 – Düsseldorf

- Die Anhörungen wurde ohne Anhörung des Beklagten erlassen. In (fast) allen anderen einstweiligen Verfügungsverfahren wird der Beklagte stets angehört und eine mündliche Verhandlung anberaumt.
- Dies wurde mit der Messe gerechtfertigt, der Kläger hatte auch eine Abmahnung im Vorfeld verschickt. In der Schweiz hatte es einen Parallellfall gegeben und eine Schutzschrift war eingereicht worden. Die Argumente der Schutzschrift (Erschöpfung und Nichtverletzung) wurden erörtert, aber als irrelevant angesehen.



UPC_CFI_177/2023 – Düsseldorf

- Das Streitpatent war seit 2015 erteilt, jedoch ohne Einspruch oder Nichtigkeit; dies ist eine deutliche Abkehr von der „Harnkatheterset“-Linie der Düsseldorfer Instanzgerichte. In der Schutzschrift war der Rechtsbestand nicht angegriffen worden.
- Ein Antrag auf „Unterlassung in allen EPG-Ländern, in denen das Patent in Kraft ist“ wurde nicht gewährt.



UPC_CFI_177/2023 – Düsseldorf

- Stattdessen wurde ein Antrag, gerichtet auf Anspruch 1 sowie „Deutschland, Frankreich, Italien und/oder die Niederlande“ gewährt; später wurde sogar ein Ordnungsgeld verhängt.
- Allerdings beging die Antragstellerin einen Fehler. Das Patent war auch in Österreich in Kraft. Ein späterer Berichtigungsantrag wurde aber abgelehnt.



UPC_CFI_2/2023 – München

In der Anordnung UPC_CFI_2/2023 erließ die Lokalkammer München eine einstweilige Verfügung. Erwähnenswert:

- Die Kammer führte eine zweitägige Verhandlung durch, wobei aber noch ein zweites Patent diskutiert wurde; dies war das Stammpatent zu dem verhandelten Teilpatent.
- Die Entscheidung ist 113 Seiten lang und sehr ausführlich.



UPC_CFI_2/2023 – München

- Die Antragsgegnerin hatte eine Schutzschrift eingereicht, was wohl mit ein Grund für die mündliche Verhandlung war.
- Das Klagepatent war ein Einheitspatent und kurz zuvor erteilt worden. Trotzdem wurde im Antrag alle 17 Länder einzeln aufgeführt; wie zuvor richtete sich der Antrag auf Anspruch 1 des Patents.



UPC_CFI_2/2023 – München

- Es gab (und gibt) ein paralleles Klageverfahren aus dem Stammpatent vor dem LG München I. Ein Antrag, die Lokalkammer deshalb für unzuständig zu erklären, wurde abgelehnt.
- Wie erwähnt, war das Klagepatent erst kurz zuvor erteilt worden. Trotzdem sah die Kammer die Patentfähigkeit als erwiesen an. Ebenso sah sie es als gerechtfertigt an, dass eine einstweilige Verfügung statt einer normalen Klage eingereicht worden war.



UPC_CFI_2/2023 – München

- Der Standard für die Rechtsbeständigkeit wurde so festgesetzt, dass es „für das Gericht wahrscheinlicher ist, dass das Patent rechtsbeständig ist, als dass es nicht rechtsbeständig ist“. Die Beweislast habe hier die Antragsgegnerin.
- In der Anordnung wurde aber der im Prüfungsverfahren und der Schutzschrift aufgeführte Stand der Technik ausführlich diskutiert.



UPC_CFI_17/2023 – München

- Parallel hatte die Antragstellerin aus dem Stammpatent für die EPG-Länder mit Ausnahme von Deutschland einstweilige Verfügung eingereicht. Dieser Antrag wurde aber abgelehnt, da dieses Klagepatent für nicht ausreichend rechtsbeständig und als nicht verletzt angesehen wurde.
- Ein Hilfsantrag, der das Stammpatent in eingeschränkter Form verteidigte, wurde nicht angenommen (!)



UPC_CFI_2/2023 – München

- Das Patent betraf ein Analyseverfahren für RNA. Parallel wurde ein Antrag auf mittelbare Patentverletzung, betreffend die Analysegeräte gewährt.
- Allerdings wurde hier nicht ein Warnhinweis angeordnet, sondern sogar dass die Beklagte eine schriftliche Zusicherung ihrer Kunden einholen müsse, die Geräte nicht patentgemäß zu verwenden (!)



UPC_CFI_2/2023 – München

- Die Beklagte hatte beantragt, dass die Antragstellerin Sicherheit leisten müsse – dies wurde abgelehnt. In einem parallelen Nichtigkeitsverfahren wurde aber eine Sicherheitsleistung gegen die Beklagte (= Klägerin der Nichtigkeitsklage) festgelegt.
- Anfang 2024 hat aber die Beklagte in den USA Konkursantrag gestellt.



UPC_CoA_335/2023 – Berufung

Im folgenden Berufungsverfahren fand Ende 2023 eine eintägige mündliche Verhandlung statt. Ende Februar 2024 erging die wieder sehr ausführliche Anordnung des Berufungsgerichts, in der die Unterlassung wieder aufgehoben wurde. Zusammengefasst:

- Das Berufungsgericht folgte in großen Teilen der Argumentation der Lokalkammer.



UPC_CoA_335/2023 – Berufung

- Allerdings wurde ein Dokument anders interpretiert, so dass hier das Gericht zum Ergebnis kam, dass es ausreichend wahrscheinlich sei, dass das Patent im Nichtigkeitswiderklageverfahren aufgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit eingeschränkt oder vernichtet würde.
- Ein Antrag, aufgrund des Konkursantrags der Beklagten das Verfahren zu unterbrechen, wurde abgelehnt.



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Zusammenfassung



Zusammenfassung

Das Einheitspatent kann als Erfolg betrachtet werden.

Dagegen sind die Fallzahlen beim Einheitlichen Patentgericht ausbaufähig und die meisten Verfahren haben eine Vorgeschichte.

Die ersten Anordnungen sind außerordentlich ausführlich begründet und zeigen die potentiell hohe Qualität des Gerichts



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Michalski Hüttermann & Partner

Kaistraße 16A

40221 Düsseldorf

www.mhpatent.de



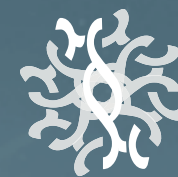
MICHALSKI
HÜTTERMANN
PATENTANWÄLTE

Jüngste Rechtsprechung des des Europäischen Patentamts

Dr. Torsten Exner

11. April 2024





M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Inanspruchnahme der Priorität



Art. 87(1) EPÜ – Prioritätsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für

a) einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder

b) ein Mitglied der Welthandelsorganisation

eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikat vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.





MICHALSKI
HÜTTERMANN
PATENTANWÄLTE

T 844/18 (CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE) vom 16. Januar 2020

Entscheidung der Beschwerdekammer

Leitsätze

i) Die Kammer ist befugt und muss die Gültigkeit eines Prioritätsrechtsanspruchs gemäß Art. 87 (1) EPÜ beurteilen.

r. 86: Das Wort „jedermann“ in Art. 87 (1) EPÜ erfordert, dass **alle Anmelder** der Prioritätsanmeldung oder ihre Rechtsnachfolger Anmelder der Nachanmeldung sind.

⇒ Beweislast liegt beim **Patentinhaber**



Übertragung eines Prioritätsrechts, Art. 87 EPÜ

T 62/05 (vom 14. November 2006)

r. 3.6: Prioritätsrechte sind unabhängig von einer Anmeldung übertragbar. sam eine Priorität in Anspruch nimmt:

r. 3.7, 3.8: Zwar gibt das EPÜ keine formalen Erfordernisse vor, angesichts der kritischen Bedeutung eines wirksamen Prioritätsanspruchs muss aber eine Prioritätsübertragung formal nachgewiesen werden.

T 493/06 (vom 18. September 2007)

r. 10: Sind der Anmelder der Prioritätsanmeldung und der Anmelder der Nachanmeldung nicht identisch, so verlangt das EPA von letzterem einen Nachweis für dessen Recht auf die Priorität, wenn es auf diese ankommt.



Übertragung eines Prioritätsrechts, Art. 87 EPÜ

BGH-Entscheidung Fahrzeugscheibe, X ZR 49/12 (vom 16. April 2013)

r. 13: „Die Mitgliedstaaten des EPÜ haben hier - anders als in Art. 72 für den Fall der Übertragung einer EP-Anmeldung - **kein Formerfordernis** vorgesehen. Diese Entscheidung **haben die Gerichte hinzunehmen.**“

r. 12, r. 17: In Deutschland findet Art. 33 II EGBGB Anwendung, so dass für die Übertragung des Prioritätsrechts das Recht des Lands der Prioritätsanmeldung gilt. Dies ist Deutschland, wo ein Vertrag auch durch konkludente Annahme zustande kommt.



G 1/22 und G 2/22 (Inanspruchnahme der Priorität) vom 10. Oktober 2023

Entscheidung der GBK

I. Das EPA ist für die Beurteilung zuständig, ob ein Beteiligter berechtigt ist, eine Priorität nach Art. 87 (1) EPÜ in Anspruch zu nehmen.

Nach dem autonomen Recht des EPÜ besteht eine widerlegbare Vermutung, dass der Anmelder, der eine Priorität nach Art. 88 (1) EPÜ und der ... Ausführungsordnung in Anspruch nimmt, zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt ist.

II. Die widerlegbare Vermutung gilt auch in Fällen, in denen die EP-Anmeldung von einer PCT-Anmeldung abgeleitet ist und/oder in denen der/die Prioritätsanmelder nicht mit dem/den späteren Anmelder(n) identisch ist/sind.



G 1/22 und G 2/22 (Inanspruchnahme der Priorität) vom 10. Oktober 2023

Entscheidung der GBK

Wird eine PCT-Anmeldung von den Beteiligten A und B gemeinsam eingereicht, wobei (i) der Beteiligte A für einen oder mehrere benannte Staaten und der Beteiligte B für einen oder mehrere andere benannte Staaten benannt ist und (ii) eine Priorität aus einer früheren Patentanmeldung beansprucht wird, in der der Beteiligte A als Anmelder benannt ist, so setzt die gemeinsame Einreichung eine Vereinbarung zwischen den Beteiligten A und B voraus, die es dem Beteiligten B gestattet, sich auf die Priorität zu berufen, sofern keine wesentlichen tatsächlichen Anhaltspunkte für das Gegenteil vorliegen.



G 1/22 und G 2/22 (Inanspruchnahme der Priorität)

r. 126

Um die konkludente Vereinbarung in Frage zu stellen, müsste nachgewiesen werden, dass eine Vereinbarung über die Nutzung des Prioritätsrechts nicht zustande gekommen ist oder grundsätzlich fehlerhaft ist.

Beispiele:

- ein Beteiligter B handelt in böser Absicht zum Nachteil des Beteiligten A, der dann nicht vollständig über die Nachanmeldung informiert ist
- es besteht Streit zwischen den Anmeldern der Prioritätsanmeldung (s. CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE in T 2360/19)

Das EPÜ sieht keine Formerfordernisse für die Übertragung von Prioritätsrechten vor



G 1/22 und G 2/22 (Inanspruchnahme der Priorität)

r. 84

Für die Nachanmeldung richten sich die Prioritätsrechte ausschließlich nach Art. 87 bis 89 EPÜ, nicht nach nationalem Recht.

⇒ Beweislast liegt beim **Einsprechenden**



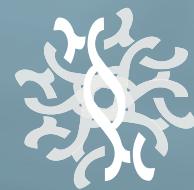
G 1/22 und G 2/22 (Inanspruchnahme der Priorität) vom 10. Oktober 2023

Entscheidung der GBK

r. 101, r. 113:

Ein **niedriger Standard** für eine gültige Übertragung des Prioritätsrechts dient

- der Harmonisierung mit nationalen Gesetzen
- der **Rechtssicherheit** für den Anmelder und für Dritte
- dem Zweck des Prioritätsrechts, nämlich der Erleichterung des internationalen Patentschutzes, indem es das **Risiko** verringert, dass das Interesse der Erfinder durch **Formerfordernisse** gefährdet wird.



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Patentierbarkeit als Substanz/ Zusammensetzung



MICHALSKI
HÜTTERMANN
PATENTANWÄLTE

Art. 53(c) EPÜ - Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Europäische Patente werden nicht erteilt für:

Verfahren zur *chirurgischen* oder *therapeutischen Behandlung* des menschlichen oder tierischen Körpers und *Diagnostizierverfahren*, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.





Art. 54(4) EPÜ - Neuheit

Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentierbarkeit durch die Absätze 2 und 3 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem in Art. 53 c) genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.





Art. 54(5) EPÜ - Neuheit

Ebenso wenig wird die Patentierbarkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem in Artikel 53 c) genannten Verfahren durch die Absätze 2 und 3 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.





MICHALSKI
HÜTTERMANN
PATENTANWÄLTE

T 1252/20 vom 6. Februar 2024

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 12:

Ob ein Material oder ein Gegenstand ein **“Stoff oder ein Stoffgemisch”** iSv Art. 53 (c) und 54 (4) oder (5) EPÜ ist, sollte in erster Linie auf der Grundlage des beanspruchten **Materials oder Gegenstands als solchem** entschieden werden.



T 1252/20 vom 6. Februar 2024

Anspruch 1

1. Zusammensetzung zur Anwendung bei der Reduktion oder Eliminierung von Krebszellen in einem Subjekt durch Bildung einer zumindest teilweisen Blockade, eines Verschlusses, einer Okklusion oder einer Embolie in einem Blutgefäß, um einen Tumor in dem Subjekt der Blutversorgung zu berauben, ...

wobei die Zusammensetzung aufweist:

eine Lösung, die ein amphiphiles Peptid, das mindestens 12 Aminosäuren aufweist, die zwischen einer hydrophoben Aminosäure und einer hydrophilen Aminosäure alternieren, in einer wirksamen Menge und in einer wirksamen Konzentration aufweist, um unter physiologischen Bedingungen ein Hydrogel zu bilden, ...

Hilfsanträge, in den Hauptantrag aufgenommen:

...wobei das Peptid eine Aminosäuresequenz von RADARADARADARADA (SEQ ID NO: 7), IEIKIEIKIEIKI (SEQ ID NO: 8) und IEIKIEIKIEIKIEIKI (SEQ ID NO: 9) aufweist ...



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

T 1252/20 vom 6. Februar 2024

Prüfungsabteilung beruft sich auf RiLi G-VI, 6.1.1: Die **therapeutische Wirkung** beruht auf **rein mechanischen Mitteln**, insbesondere auf der dreidimensionalen Form und der Position eines Katheters [Titel: vaskuläres Emboliesystem]. Die Zusammensetzung ist ein Füllstoff, der nur indirekt zur Wirkung beiträgt. Die Peptidlösungen sind bereits bekannt und für das im Anspruch definierte Verfahren geeignet.

RiLi: Ein Beispiel ist ein Füllstoff, Wird die ... Wirkung des Füllstoffs erreicht, indem ... Gewebe rein mechanisch ... verdrängt wird, so ist der Füllstoff als Vorrichtung und nicht als Stoff oder Stoffgemisch anzusehen.



T 1252/20 vom 6. Februar 2024

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 6.3.1: Laut Rechtsprechung, die sich auf **G 1/83** beruft, muss der Stoff / das Stoffgemisch für die therapeutische Wirkung verantwortlich sein.

r. 9.2.2: Aus G 1/83 ist jedoch nicht herleitbar, dass für die Beurteilung „Stoff oder Zusammensetzung“ die Wirkungsweise das maßgebliche Kriterium ist.

r. 7.1: Vorliegend definiert der Anspruch das Material **als Lösung** und nicht durch technische Merkmale, die für eine Vorrichtung charakteristisch wären, z.B. seine Form. Auch laut Beschreibung wird das Material dem Patienten in flüssiger Form verabreicht.





MICHALSKI
HÜTTERMANN
PATENTANWÄLTE

G 1/83, G 5/83 und G 6/83

vom 5. Dezember 1984

Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer

Leitsatz:

1. Ein europäisches Patent kann nicht mit Patentansprüchen erteilt werden, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur **therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers** gerichtet sind.
2. Ein europäisches Patent kann mit Patentansprüchen erteilt werden, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind.



T 1252/20 vom 6. Februar 2024

Entscheidung der Beschwerdekammer

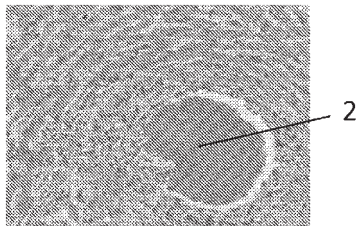


FIG. 6A

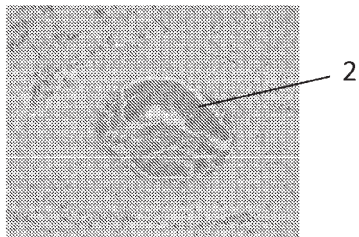


FIG. 6B

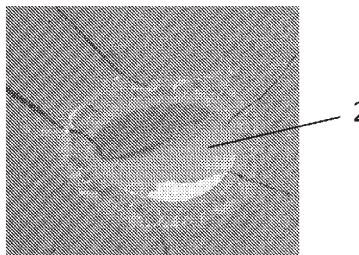


FIG. 6C

r. 8.2: Entscheidung **G 1/83** befasst sich ausschließlich mit einer **Therapie**, bei der ein **Arzneimittel** verabreicht wird und dessen Wirkstoff eine therapeutische Wirkung erzielt.

Mit **EPÜ 2000** umfassen jedoch Art. 54(4) und (5) EPÜ nun allgemein **alle Anwendungen** eines Stoffes, die **unter Art. 53 (c)** EPÜ fallen, z.B. auch chirurgische Behandlungen und diagnostische Verfahren. Insbesondere in einem chirurgischen oder diagnostischen Verfahren kann die Verwendung ... verschiedene Wirkmechanismen beinhalten, die **nicht** unmittelbar **mit** einer durch ein **Arzneimittel** ausgelösten Reaktion **vergleichbar** erscheinen.



T 1252/20 vom 6. Februar 2024

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 9.2.3: Die treibende Kraft hinter G 1/83 war es, die **Verfügbarkeit** einer **besonderen Schutzform** für solche Gegenstände zu bestätigen, die als **schutzwürdig** angesehen wurden, aber nach dem Wortlaut des EPÜ 1973 **nicht patentierbar** zu sein **schienen**, nicht das Identifizieren von Gegenständen, die von einem möglichen Schutz ausgeschlossen werden sollten.

r. 9.2.5: Für die GBK war ein solcher schutzwürdiger Gegenstand die Erfindung, dass die bekannte Substanz **für neue Therapien** verwendet werden kann. Dies ist mit dem vorliegenden Fall durchaus vergleichbar - die **eigentliche Erfindung** ist nicht die Peptidlösung oder der daraus gebildete Hydrogelpfropfen, sondern die Erkenntnis, dass die Peptidlösung und der Hydrogelpfropfen zur **Behandlung anderer pathologischer Zustände als bisher** verwendet werden können.



T 1252/20 vom 6. Februar 2024

Patentierbarkeit als Substanz/Zusammensetzung

Weitere Aspekte:

r. 10.1

das im Inneren des Körpers wirkende Material kann ein anderes sein als das beanspruchte Material

r. 10.2

der genaue Wirkmechanismus ist möglicherweise nicht bekannt, oder der angenommene Wirkmechanismus erweist sich später als falsch - dies ändert aber nichts am Stoff / Stoffgemisch

r. 10.3

je nach Art der Verabreichung mag ein Material sich unterschiedlich verhalten; vorliegend bildet die Peptidlösung ein Hydrogel, Peptide können aber mit Rezeptoren oder anderen biologischen Strukturen im Körper wechselwirken - soll die Lösung dann mal Stoff / Stoffgemisch sein und mal nicht?



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Ausführbarkeit einer durch Parameter berechneten Formel



T 1311/22 vom 24. Januar 2024

Ausführbarkeit einer durch Parameter berechneten Formel



Kapitel III.G.5. - Beweislast

c) Ausreichende Offenbarung

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern setzt ein erfolgreicher Offenbarungseinwand voraus, dass es **ernsthafte, durch überprüfbare Tatsachen untermauerte Zweifel** gibt. In Inter-partes-Verfahren liegt die **Beweispflicht zunächst beim Einsprechenden**, der nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit nachzuweisen hat, dass ein Fachmann, der die Patentschrift liest, unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens



T 1311/22 vom 24. Januar 2024

1. Vorrichtung zum Staubsaugen umfassend ein Staubsaugergerät mit einer mittleren Leistungsaufnahme kleiner als 1200 W und einen Filterbeutel mit einem Abscheidegrad des Filterbeutelmaterials größer als 60 %, wobei die Vorrichtung zum Staubsaugen einen **Qualitätsfaktor** bei ungefülltem Filterbeutel Q_{un}^W definiert durch

$$Q_{un}^W = (h_{un}^{saug} / h_{un}^{fbar}) \times \psi \text{ mit}$$

h_{un}^{saug} : Unterdruck nach EN 60312 der Vorrichtung zum Staubsaugen bei ungefülltem Filterbeutel in [kPa],

h_{un}^{fbar} : Unterdruck in dem Filterbeutelraum bei ungefülltem Filterbeutel in [kPa], und

ψ : Abscheidegrad des Filterbeutelmaterials in [%]



aufweist, der größer als 25, ... ist und/oder die Vorrichtung zum Staubsaugen einen **Qualitätsfaktor** bei teilgefülltem Filterbeutel Q_{teil}^W definiert durch

$$Q_{teil}^W = (h_{teil}^{saug} / h_{teil}^{fbar}) \times \psi \text{ mit}$$

h_{teil}^{saug} : Unterdruck nach EN 60312 der Vorrichtung zum Staubsaugen bei teilgefülltem Filterbeutel in [kPa]

h_{teil}^{fbar} : Unterdruck im Filterbeutelraum bei teilgefülltem Filterbeutel in [kPa], und

ψ : Abscheidegrad des Filterbeutelmaterials in [%]

aufweist, der größer als 13 ist und wobei der Unterdruck h_{un}^{saug} größer als 1,0 kPa ist und der Unterdruck h_{teil}^{saug} größer als 0,7 kPa ist.



G 3/14 (Klarheitsangriffe nach Erteilung)

Entscheidung der GBK

r. 55:

Allerdings kann eine mangelnde Klarheit der Ansprüche für das Einspruchsverfahren insofern hoch relevant sein, als sie die Entscheidung über die Streitfragen nach Art. 100 EPÜ beeinflussen kann ... So könnte die mangelnde Klarheit eines Anspruchs tiefgreifende Auswirkungen auf das Ergebnis der Prüfung eines Einspruchsgrunds der

(i) **mangelnden Offenbarung** ...,

(ii) mangelnden Neuheit bzw. der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ...

haben.



T 1311/22 vom 24. Januar 2024

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 3.1:

Anspruch 1 definiert die Vorrichtung durch funktionelle Merkmale, und zwar in Bezug auf ein zu erreichendes Ergebnis.

r. 3.3:

Aus der Rechtsprechung geht klar hervor, dass die **Definition** der beanspruchten Erfindung **mittels funktioneller Merkmale möglich** ist, wenn der Fachmann durch die Gesamtoffenbarung in der Lage versetzt wird, das durch die funktionellen Merkmale definierte **Ergebnis** über den gesamten Schutzbereich **ohne unzumutbaren Aufwand zu erzielen**.



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

T 1311/22 vom 24. Januar 2024

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 3.4:

Anspruch 1 enthält **keine Angabe** dazu, welche strukturellen Merkmale des Staubsaugergeräts und/oder Filterbeutels eingestellt und **angepasst** werden müssen, damit die **Mindestwerte** im Gegensatz zu den Vergleichsbeispielen **erreicht** werden können.

Auch aus der Beschreibung kann der Fachmann nicht ableiten, wie dies, ..., ohne unzumutbaren Aufwand grundsätzlich zu bewerkstelligen ist.

Auch die sehr spezifischen **Ausführungsbeispiele** geben dem Fachmann keine Anhaltspunkte dafür, **welche** der zahlreichen **Merkmale** und **Maßnahmen** für die Erzielung der beanspruchten Qualitätsfaktoren ausschlaggebend sind.



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

**Art. 83 EPÜ:
Beweislastumkehr nach
verlorener erster Instanz?**



T 1076/21 vom 26. Mai 2023

Beweislastumkehr durch Entscheidung der Einspruchsabteilung?



Kapitel III.G.5. - Beweislast

c) Ausreichende Offenbarung

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern setzt ein erfolgreicher Offenbarungseinwand voraus, dass es **ernsthafte, durch überprüfbare Tatsachen untermauerte Zweifel** gibt. In Inter-partes-Verfahren liegt die **Beweispflicht zunächst beim Einsprechenden**, der nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit nachzuweisen hat, dass ein Fachmann, der die Patentschrift liest, unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens

T 1076/21 vom 26. Mai 2023



MICHALSKI
HÜTTERMANN
PATENTANWÄLTE

Einspruchsabteilung stellt mangelnde Ausführbarkeit fest und widerruft das Patent

Einsprechende argumentiert, dass die Beweislast nun beim Patentinhaber liege und beruft sich auf Entscheidung **T 585/92** (Amtsblatt 3/96, 129)



MICHALSKI
HÜTTERMANN
PATENTANWÄLTE

T 585/92 vom 9. Februar 1995

(gekürzte Widergabe in Amtsblatt 3/96, 129)

r. 32: Hat die Einspruchsabteilung ... entschieden, das Patent zu widerrufen, so obliegt es dem Patentinhaber, im Beschwerdeverfahren nachzuweisen, dass die Gründe für den Widerruf des Patents nicht gerechtfertigt waren, d.h. dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache falsch war.





T 1076/21 vom 26. Mai 2023

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 1.1.2:

Zunächst trägt die Einsprechende die Beweislast für mangelnde Ausführbarkeit. Die rechtliche Vermutung, dass das Patent den Erfordernissen des EPÜ entspricht, kann jedoch widerlegt werden.

r. 1.1.3:

Diese Beweislastumkehr kann jedoch nur durch ausreichenden **Sachvortrag** herbeigeführt werden; formale Gründe, wie das Vorliegen einer negativen **Entscheidung der Einspruchsabteilung**, führen **nicht** zu einer Umkehr der Beweislast in der Sache.



T 1076/21 vom 26. Mai 2023

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 1.1.4:

Mit der Beweislast verbunden ist die „**Begründungspflicht**“ (R. 76(2)(c), R. 99(2) EPÜ und Art. 12(3) VOBK). Werden „Begründungspflicht“ und „Beweislast in der Sache“ unterschieden, lässt sich aus der Rechtsprechung eindeutig ableiten, dass es Sache des Patentinhabers ist, in der Beschwerde darzulegen, warum die Entscheidung der Einspruchsabteilung falsch ist. Die **Beweislast** in der Sache **kehrt sich nur** dann **um**, **wenn sich** die **Beurteilung der Einspruchsabteilung als richtig erweist**.



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Zurückverweisung an eine andere Einspruchsabteilung



T 550/23 vom 18. März 2024

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 1.3:

Die angefochtene Entscheidung setzt sich ... an keiner Stelle mit dem in dem Einspruchsschriftsatz geltend gemachten Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit ... auseinander.

r. 1.4:

Der Fachmann würde die Merkmale 4 bis 7 des Anspruchs 1 ... als impliziert erkennen und mitlesen.



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

T 550/23 vom 18. März 2024

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 1.6:

Dieser **Verfahrensmangel** ist ... **wesentlich**, denn die Berücksichtigung dieses Einspruchsgrundes hätte das Ergebnis der Entscheidung, nämlich die Zurückweisung des Einspruchs, wesentlich verändern können.



MICHALSKI
HÜTTERMANN
PATENTANWÄLTE

T 550/23 vom 18. März 2024

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 1.9:

Die Beschwerdeführerin beantragt weiterhin die Zurückverweisung an eine **Ein-
spruchsabteilung in einer anderen Besetzung**.



T 550/23 vom 18. März 2024

Datum		Blatt		Anmelde-Nr:	
Date	16.01.2023	Sheet	13	Application No:	11 712 473.5
Date		Feuille		Demande n°:	

Zusätzliche Bemerkung

Nach der mündlichen Verhandlung gab [REDACTED] an, dass wenn jemand sich von ihm angegriffen gefühlt hätte, er das nicht persönlich nehmen sollte. Es gehe um einen Patentrechtsstreit in dem er nur seine Arbeit mache.

Die Einspruchsabteilung ist der Auffassung, dass es nicht im Rahmen eines fairen und respektvollen Benehmens liegt, wenn ein beim EPA zugelassener Vertreter einen anderen Vertreter oder die Einspruchsabteilung beleidigt und verleumdet.



T 550/23 vom 18. März 2024

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 1.16:

... ausweislich des zweiten Spiegelstrichs im letzten Absatz auf S. 2 der Niederschrift über die mündliche Verhandlung: „Die Einsprechende teilte mit, **dass [...] die Einspruchsabteilung lügen würde**, da ...“.

Auch dieser Umstand bekräftigt somit die von der Kammer vertretene Überzeugung, dass der in der Akte dokumentierte **Gang des erstinstanzlichen Verfahrens** bei einer vernünftigen, objektiven und informierten Person **wohl begründete Zweifel an der Unparteilichkeit der Einspruchsabteilung** hervorrufen würde.



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

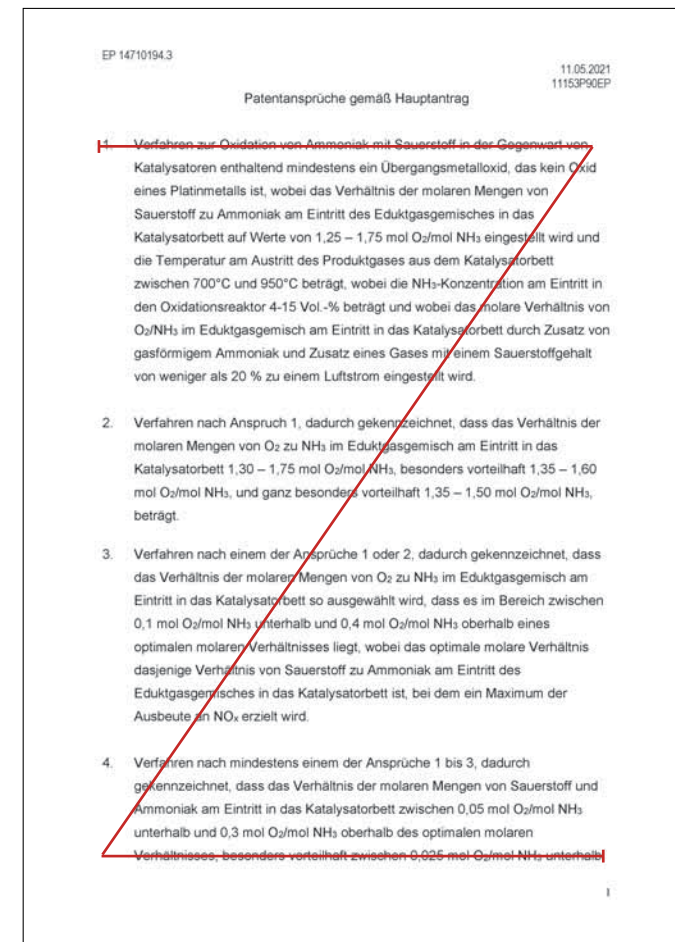
**Verspätetes Vorbringen:
Streichen einer
Anspruchskategorie**



T 1800/21 vom 18. Dezember 2023

Hilfsantrag V wird am Donnerstag, den 14.12.2023 eingereicht, mündl. Verhandlung ist am Montag, den 18.12.2023.

Verfahrensansprüche 1-20 des Hauptantrags sind in Hilfsantrag V gestrichen, gemäß der vorläufigen Meinung der Kammer ist der Hilfsantrag prima facie gewährbar.





Art. 13 (2) VOBK - Änderung des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten

Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Ablauf einer von der Kammer in einer Mitteilung nach R. 100 (2) EPÜ bestimmten Frist oder, wenn eine solche Mitteilung nicht ergeht, **nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung** bleiben grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.





T 1800/21 vom 18. Dezember 2023

Entscheidung der Beschwerdekammer

r. 3.3:

Hilfsantrag V wird als **Änderung des Beschwerdevorbringens** angesehen (zitiert T 1569/17, T 2091/18, T 494/18, T 532/20, T 1058/20, T 2295/19 und T 602/21). Die Frage, inwieweit die verbleibenden Ansprüche bereits erörtert wurden, ist erst für die **Ermessensausübung** relevant.

r. 3.4.3:

Die Kammer schließt sich der Sichtweise in T 2295/19 an, dass außergewöhnliche Umstände nicht im Verfahrensverlauf liegen müssen, sondern auch rechtlicher Natur sein können.



T 1800/21 vom 18. Dezember 2023

Entscheidung der Beschwerdekammer

Leitsatz 1 / r. 3.4.6:

Es scheint sich eine einheitliche Rechtsprechungslinie dahingehend zu entwickeln, dass in Fällen, in denen durch eine unkomplizierte Änderung wie das **Streichen einer gesamten Anspruchskategorie** eine Antragsfassung vorliegt, auf deren Basis das Patent **erkennbar aufrechterhalten werden** kann, außergewöhnliche Umstände iSv Art. 13(2) VOBK vorliegen können. Diese erlauben dann eine **positive Ermessensausübung**, wenn die Änderung den faktischen oder rechtlichen Rahmen des Verfahrens nicht verschiebt, keine Neugewichtung des Verfahrensgegenstandes bedingt und weder dem Grundsatz der Verfahrensökonomie, noch den berechtigten Interessen einer Verfahrenspartei zuwiderläuft.



M I C H A L S K I
H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Michalski Hüttermann & Partner

Kaistraße 16A

40221 Düsseldorf

www.mhpatent.de